

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42888

Ref. Expediente N° SD2025/0004959

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 23 de enero de 2025, la sociedad **APEX BRANDS, INC.**, solicitó el registro de la marca  (figurativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 7, 8 y 9 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1068 del 26 de mayo de 2025, la sociedad **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A.** presentó oposición contra las clases 7, 8 y 9 internacionales solicitadas con fundamento en el literal a) del artículo 136 Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…) Primero. El 27 de enero de 2023, Invermec interpuso una acción de cancelación por no uso contra el registro No. 71880.2 de la marca Collins (Nominativa) en la clase 8, bajo la titularidad de Apex Tool Group S.A.S.

Segundo. El 27 de enero de 2023, Invermec interpuso una acción de cancelación por no uso contra el registro No. 71880 de la marca Collins (Nominativa) en la clase 7, bajo la titularidad de Stanley Black & Decker, Inc.

Tercero. El 30 de mayo de 2023, la Dirección de Signos Distintivos, mediante la Resolución No. 28774, que se encuentra en firme, canceló por no uso el registro No. 71880.2.

Cuarto. El 30 de mayo de 2023, la Dirección de Signos Distintivos, mediante la Resolución No. 28773, que se encuentra en firme, canceló por no uso el registro No. 71880.

Quinto. El 01 de junio de 2023, Invermec, en ejercicio del derecho preferente derivado de las acciones de cancelación mencionadas, presentó la solicitud de registro de la marca Collins (Mixta) para distinguir productos de la clase 8:

Clase 8. Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Sexto. El 23 de enero de 2025, Apex Brands, Inc. (en adelante, “Apex” o “la Solicitante”) presentó la solicitud de registro de la marca Figurativa de la referencia para distinguir los siguientes productos comprendidos en las clases

¹ 7: Herramientas eléctricas; brocas para herramientas eléctricas; hojas de sierra; hojas de lima; hojas de corte; brocas para atornilladores eléctricos.

8: Espátulas [herramientas de mano]; batanes [herramientas de mano]; limas [herramientas]; llanas; martillos [herramientas de mano]; palas [herramientas de mano]; llanas para ladrillos; machetes; cuchillos; escofinas [herramientas de mano]; brocas para herramientas de mano; llaves; tijeras; tijeras de podar; hachas; piedras de afilar; alicates; brocas para destornilladores; hojas de sierra de mano; palancas; levas.

9: Reglas [instrumentos de medida]; cintas métricas; escuadras de medida; ruedas de medida; guantes de protección; ropa de protección.

Ref. Expediente N° SD2025/0004959

7, 8 y 9 de la Clasificación Internacional de Niza:

“Clase 7. Herramientas eléctricas; brocas para herramientas eléctricas; hojas de sierra; hojas de lima; hojas de corte; accesorios para herramientas eléctricas; brocas para atornilladores eléctricos.

Clase 8. Espátulas [herramientas de mano]; batanes [herramientas de mano]; limas [herramientas]; llanas; martillos [herramientas de mano]; palas [herramientas de mano]; llanas para ladrillos; machetes; cuchillos; escofinas [herramientas de mano]; brocas para herramientas de mano; llaves; tijeras; tijeras de podar; hachas; piedras de afilar; alicates; brocas para destornilladores; hojas de sierra de mano; palancas; levas.

Clase 9. Reglas [instrumentos de medida]; cintas métricas; escuadras de medida; ruedas de medida; guantes de protección; ropa de protección.”

2.1. El signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

La presente oposición se fundamenta en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 (en adelante, “la Decisión”), que establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte el derecho de un 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.”

La norma comunitaria establece dos supuestos que deben cumplirse simultáneamente para que una solicitud de registro de marca esté efectivamente incurso en la causal citada. En primer lugar, la marca solicitada debe ser idéntica o similar a una marca previamente registrada o solicitada. En segundo lugar, la marca solicitada debe identificar productos y/o servicios idénticos o conexamente competitivos, causando riesgo de confusión o de asociación.

En Colombia, Invermec es titular de la siguiente solicitud de registro de marca:

Marca opositora	Expediente No.	Clase	Fecha de solicitud
	SD2023/0046278	8	01 de junio de 2023

Marca solicitada	Expediente No.	Clase(s)	Fecha de solicitud
	SD2025/0004959	7, 8 y 8	23 de enero de 2025

De este modo, se demostrará que Invermec ostenta el derecho marcario para evitar legítimamente que la Solicitante acceda al registro de la marca Figurativa para distinguir productos de las clases 7, 8 y 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

En el caso objeto de estudio, se demostrará lo siguiente: i) la marca Figurativa



Ref. Expediente N° SD2025/0004959

solicitada y la marca opositora poseen similitudes capaces de generar riesgo de confusión y/o de asociación; y ii) que las marcas comparadas identifican productos idénticos y conexamente competitivos.

Para determinar si existe identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas, es preciso realizar un cotejo entre ellas de conformidad con las reglas que ha dispuesto la normativa y la jurisprudencia andina y, posteriormente, establecer si se presenta el riesgo de confusión y de asociación referido.

a) Comparación desde el aspecto gráfico

Para determinar que entre las marcas confrontadas hay confundibilidad, es preciso analizar el aspecto visual de acuerdo con lo establecido por el TJCA dentro del Proceso 20-IP-2022:

“La similitud gráfica o figurativa se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos de dibujo, el objeto que representa o el concepto que evocan.”

En el caso en concreto, la identidad visual es evidente:

Marca opositora	Marca solicitada
	

(...) Resulta evidente que el signo solicitado reproduce por completo el elemento gráfico de la marca de mi representada. Por lo tanto, entre las marcas comparadas existe similitud visual suficiente para generar riesgo de confusión y/o de asociación.

(...) 2.2. Existe conexidad competitiva entre los productos identificados por los signos confrontados

Al respecto de la conexidad competitiva entre signos distintivos, el TJCA y la Decisión han establecido los criterios para determinar si ésta se presenta o no

(...) Como puede observarse, los productos identificados por las marcas son idénticos o están estrechamente relacionados, ya que ambas distinguen herramientas e instrumentos que se utilizan en actividades vinculadas con la construcción, la reparación y el trabajo manual, en general.

Para evidenciar mejor la conexidad entre los productos identificados, se abordarán los criterios establecidos por el TJCA:

Criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad: ambas marcas identifican herramientas, lo que implica que sus ofertas son idénticas y claramente sustituibles entre sí. Por lo tanto, es factible que los consumidores consideren que pueden sustituir razonablemente las herramientas e instrumentos de mano de Invermec por las de la Solicitante y viceversa. En cualquier caso, unos y otros cumplen la misma finalidad y suplen la misma necesidad que consiste en prestar asistencia para el desarrollo de actividades manuales en una amplia variedad de tareas.

Ref. Expediente N° SD2025/0004959

Criterio de complementariedad: Las partes de herramientas e instrumentos de las clases 7, 8 y 9, identificadas con la marca Figurativa, pueden tener un uso conjunto y complementario con las herramientas de la clase 8 identificadas bajo la marca opositora, dado que estos productos están destinados para ser empleados en trabajos de construcción y mantenimiento, lo que permite que se complementan entre sí y puedan ser utilizadas en tareas interrelacionadas.

Criterio de razonabilidad: es plausible que un empresario que ofrece herramientas incursione en la venta de partes de herramientas e instrumentos, ya que es común que los fabricantes de herramientas amplíen su oferta para incluir instrumentos, partes de herramientas y accesorios para las mismas. Esta diversificación permite satisfacer las necesidades de los consumidores y asegurar la funcionalidad de estos productos, lo que constituye una práctica habitual en el sector de la construcción y el mantenimiento.

En virtud de lo anterior, estos productos comparten los mismos canales de comercialización (ferreterías) y están dirigidos a los consumidores del sector de la construcción, mantenimiento y reparación. Además, satisfacen necesidades estrechamente relacionadas o idénticas, como asistir en el desarrollo de actividades manuales”.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **APEX BRANDS, INC.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(…) 4. CONTESTACIÓN A LA OPOSICIÓN

Las afirmaciones de la opositora carecen de sustento legal y fáctico, como se expone a continuación:

4.1. Legitimidad de la solicitante y la titularidad previa del logotipo

4.1.1. La sociedad solicitante es la legítima titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el logotipo compuesto por una corona de cinco puntas de la que emerge un brazo empuñando una herramienta, conocido históricamente como LEGITIMUS. Este signo ha sido utilizado por el grupo Apex desde 1908, cuando fue introducido por The Collins Company como símbolo conmemorativo de sus 50 años de trayectoria en el mercado de herramientas manuales.

4.1.2. La cadena de cesiones que inicia con The Collins Company, continúa con The Stanley Works, y culmina en Empresa Andina de Herramientas S.A. — hoy Apex Tool Group S.A.S.— ha sido plenamente acreditada mediante documentos oficiales, declaraciones juramentadas y registros históricos (ver Anexos 1 a 4). Esta trazabilidad demuestra que el logotipo solicitado no es una creación reciente ni ajena, sino parte de una trayectoria marcaria consolidada y legítima.

4.1.3. Además, la relación corporativa entre Apex Brands, Inc. y Apex Tool Group S.A.S. ha sido acreditada mediante declaración juramentada de su presidente (Anexo 5) y certificado de existencia legal (Anexo 6), lo que permite concluir que la solicitante está plenamente legitimada para solicitar el registro del logotipo en Colombia, en virtud de su calidad de titular global de los derechos de propiedad intelectual del grupo y del uso que ha desplegado sobre el mismo en Colombia, del cual la opositora pretende sacar provecho indebidamente.

(…) 4.2. Reproducción indebida del logotipo por parte de la opositora

4.2.1. La marca opositora presentada por Invermec reproduce de forma sustancial el logotipo solicitado, sin contar con antecedentes legítimos que

Ref. Expediente N° SD2025/0004959

justifiquen su apropiación. Esta reproducción se dio tras la cancelación por no uso de una marca nominativa COLLINS de Apex, sin que dicha cancelación confiera derechos sobre elementos figurativos que nunca hicieron parte del registro cancelado.

(...) 4.2.2. La conducta de Invermec configura un típico caso de aprovechamiento indebido de la reputación ajena, como lo ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus actos aclarados, particularmente en las interpretaciones 90-IP-2022 y 128-IP-2022. En ellas se establece que solicitar el registro de un signo que ha sido usado históricamente por otro actor del mercado, para los mismos productos, constituye un indicio razonable de mala fe, incluso si el signo no está registrado o si el registro fue cancelado.

(...) 4.2.4. Se reitera que los pronunciamientos anteriormente citados constituyen acto aclarado, por lo que son de obligatoria observancia. La mala fe se configura cuando el solicitante actúa con conocimiento previo del signo ajeno, con la intención de aprovecharse de su posicionamiento, reputación o trayectoria. En este caso, Invermec no solo reproduce el logotipo, sino que lo acompaña de referencias explícitas a la historia de COLLINS, como si fuera propia, lo que refuerza el ánimo de apropiación indebida y la intención de inducir al consumidor a error. Adicionalmente, como se demuestra en el Anexo 7, los consumidores reconocen la marca solicitada desde hace muchos años, lo que es una demostración más de la mala fe de Invermec.

(...) 4.3. Comparación entre las marcas

4.3.1. Normalmente al solicitante que contesta una oposición le corresponde demostrar que las marcas confrontadas son diferenciables; sin embargo, acá es distinto el escenario, pues Apex, como solicitante, sostiene que la marca solicitada y la opositora son prácticamente idénticas, pero que es Apex quien tiene mejor derecho sobre la misma y que Invermec está intentando aprovecharse de mala fe de su creación.

4.3.2. Desde el punto de vista gráfico, ambos signos comparten los elementos esenciales: una corona de cinco puntas y un brazo empuñando una herramienta. Sin embargo, la marca solicitada presenta una estilización distinta, con trazos más definidos, disposición simétrica y elementos decorativos que refuerzan su carácter técnico y distintivo.

4.3.3. No obstante, lo relevante en este caso no es la diferencia estilística, sino el hecho de que el signo opositor reproduce los elementos esenciales del logotipo LEGITIMUS, que ha sido utilizado por Apex durante más de un siglo. Esta reproducción no puede considerarse una coincidencia ni una creación independiente, sino una apropiación directa de un signo con trayectoria y reconocimiento en el mercado.

4.3.4. Conceptualmente, ambos signos evocan fuerza, tradición y calidad en el ámbito de herramientas manuales. Esta coincidencia conceptual no es accidental, sino resultado de la reproducción de un signo que ha sido históricamente reconocido por el mercado como propio de Apex.

(...) 4.3.6. Por último, se observa que la marca fundamento de oposición, que se encuentra bajo examen de fondo, también fue objeto de una petición de rechazo y una solicitud de revocatoria directa, por lo que se solicita a ese Despacho solventar el trámite de registro de dicha marca a nombre de Invermec antes que dar trámite a esta oposición, pues el resultado del examen de registrabilidad de la marca COLLINS (mixta) de Invermec afecta de forma

Ref. Expediente N° SD2025/0004959

directa el presente trámite, por lo que conviene esperar a su resolución”.

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 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.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0004959

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.

Identidad o semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiriera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiriera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Reglas del cotejo marcario

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

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° SD2025/0004959

“(…) • 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 (…).”

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, fonético y conceptual mencionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente solicitada

Parte por precisar esta Dirección que, si bien es cierto que la marca en virtud de la cual la opositora funda su oposición se encuentra en estado “bajo examen de forma”, se solicitó con antelación conforme se verificó en el registro de esta entidad.

Sobre el particular, se recuerda que ello no es impedimento para emitir pronunciamiento al respecto, pues se recuerda lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el cual establece:

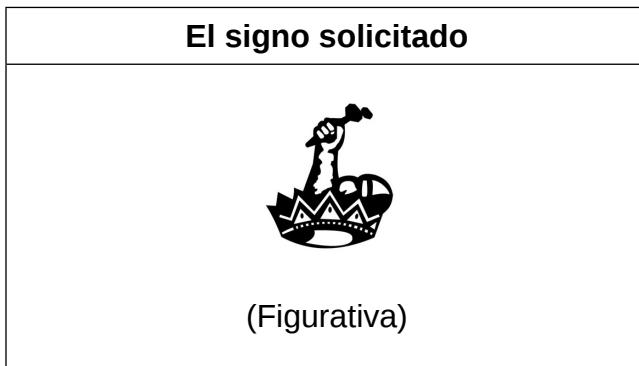
“(…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (Subraya fuera del texto)

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Estado
Mixta	COLLINS	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A.	SD2023/0046278	11	8	Marca	Bajo Examen de Fondo	Bajo examen de fondo – presentada el 01 jun. 2023

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Ref. Expediente N° SD2025/0004959



La marca solicitada es de naturaleza figurativa y se conforma de la imagen de una corona junto con un brazo que sostiene un martillo en colores blanco y negro.



Por su parte, el signo opositor es de naturaleza mixta conformado por la expresión “COLLINS” en mayor tamaño acompañado de la imagen de una mano sosteniendo un martillo sobre una corona, en color blanco y negro.

Jurisprudencia

Comparación entre marcas mixtas y figurativas

En el presente caso, nos encontramos frente a signos mixtos y figurativos, en cuya comparación debemos tener en cuenta las siguientes pautas:

“El cotejo de marcas figurativas y mixtas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar

Ref. Expediente N° SD2025/0004959

marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas⁴.

Lo anterior nos lleva a considerar, además, los siguientes criterios:

“Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

(...)

En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo de los signos confrontados

Parte por señalar esta Dirección que entre los signos confrontados existen similitudes gráficas y visuales que los hacen confundibles conceptualmente. En efecto, los signos son idénticos en el campo ideológico, al evocar exactamente la misma idea o concepto.

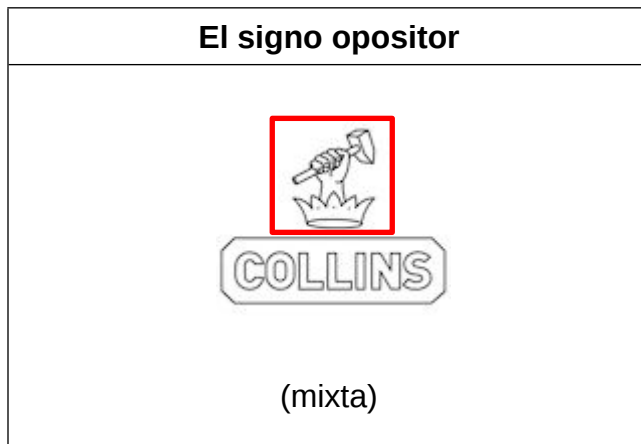
A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas, que para este caso el signo figurativo solicitado presenta el siguiente componente gráfico:



⁴ TJCA, Proceso N°230-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0004959

Por su parte de forma similar la marca mixta opositora se presenta con el siguiente logotipo, a saber:



Nótese que los signos confrontados en su componente visual presentan de forma similar el diseño de una corona con un brazo empuñando un martillo, en un mismo ángulo y con trazos muy similares. En ese sentido, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Así mismo, si bien el signo opositor es mixto y cuenta con el elemento nominativo, lo cierto es que para el presente análisis la parte gráfica de los signos confrontados resulta ser muy sobresaliente y, de su observancia, el signo solicitado como el signo antecedente incorporan la misma imagen, lo cual hará que el consumidor al ver ambos signos los confunda o los asocie como provenientes del mismo origen empresarial.

Esta Dirección observa que los signos confrontados presentan semejanzas en el aspecto visual debido a que las diferencias en sus trazos son secundarias. De esta manera, en una visión de conjunto los consumidores se dejan llevar por impresiones generales entre los signos, que en este caso determinan la confundibilidad.

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:

7: *Herramientas eléctricas; brocas para herramientas eléctricas; hojas de sierra; hojas de lima; hojas de corte; brocas para atornilladores eléctricos.*

8: *Espátulas [herramientas de mano]; batanes [herramientas de mano]; limas [herramientas]; llanas; martillos [herramientas de mano]; palas [herramientas de mano]; llanas para ladrillos; machetes; cuchillos; escofinas [herramientas de mano]; brocas para herramientas de mano; llaves; tijeras; tijeras de podar; hachas; piedras de afilar; alicates; brocas para destornilladores; hojas de sierra de mano; palancas; levas.*

9: *Reglas [instrumentos de medida]; cintas métricas; escuadras de medida; ruedas de medida; guantes de protección; ropa de protección.*

Ref. Expediente N° SD2025/0004959

El signo confrontado identifica:

Expediente Productos:

SD2023/0046278 8: *Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.*

Análisis frente a la clase 8 internacional solicitada

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir **que hay relación o conexidad** entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar:

Vistas las coberturas, se advierte conexidad **competitiva directa**.

Identidad: Esta Dirección encuentra coincidencias entre los bienes que ofrece y comercializa el titular de la marca opositora y los que busca introducir en el mercado la solicitante, pues no solo son semejantes, sino que existe identidad entre ellos.

Nótese que, por un lado, el signo solicitado pretende distinguir los siguientes productos, a saber: *“Espátulas [herramientas de mano]; batanes [herramientas de mano]; limas [herramientas]; llanas; martillos [herramientas de mano]; palas [herramientas de mano]; llanas para ladrillos; machetes; cuchillos; escofinas [herramientas de mano]; brocas para herramientas de mano; llaves; tijeras; tijeras de podar; hachas; piedras de afilar; alicates; brocas para destornilladores; hojas de sierra de mano; palancas; levass”*.

Por su parte, la marca opositora distingue los siguientes productos: *“Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar”*.

Así entonces, los bienes en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; sino que al ser los mismos existe una presunción irrefutable sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos, pues son productos **idénticos**. Máxime, si se tiene en cuenta que estos productos se encuentran en la misma clase 8 internacional.

En consecuencia, es lógico concluir que cualquier consumidor que adquiriera los productos de herramientas y cuchillería que pretende la marca solicitada, piense que provienen del mismo origen empresarial de la marca de la opositora, cuando lo cierto es que son empresarios distintos.

Por lo anterior, esta Dirección considera **innecesario adelantar un análisis profundo en lo que a este punto respecta**, saltando a la vista que la cobertura general (*productos herramientas manuales y cuchillería*) declarado en el petitorio de registro del signo de la referencia, subsume la especificidad o designación particular de los bienes reivindicados por la marca opositora.

Ref. Expediente N° SD2025/0004959

Entonces, un consumidor desprevenido no estará en la capacidad de percibir un origen empresarial independiente al encontrarse frente a cualquiera de los signos en cotejo, sino que inferirá razonablemente que provienen de un mismo origen empresarial, desdibujándose así la esencia del derecho de propiedad industrial, el cual, entre otros fines, persigue el buen funcionamiento del mercado en general, evitando que se genere riesgo de confusión.

Análisis frente a las clases 7 y 9 internacionales solicitadas

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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 (...)”⁵.

En el presente caso, el signo solicitado pretende identificar: “7: *Herramientas eléctricas; brocas para herramientas eléctricas; hojas de sierra; hojas de lima; hojas de corte; brocas para atornilladores eléctricos.*; 9: *Reglas [instrumentos de medida]; cintas métricas; escuadras de medida; ruedas de medida; guantes de protección; ropa de protección*”.

Por su parte el signo opositor identifica: “8): *Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar*”.

Si bien no se sustituyen entre sí, si existe entre estos productos un uso conjunto y se relacionan debido a que, precisamente, los productos de herramientas manuales y cuchillería, brocas, reglas, escuadras de medida, ruedas de medida, guantes de protección, son promocionados y ofertados mediante los mismos canales comerciales en el mercado, como tiendas y locales donde se venden este tipo de artículos y herramientas.

De ese modo, en atención al criterio de **razonabilidad**, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos del titular de la marca opositora, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Por lo anterior es que se predica que estos productos y servicios pueden compartir los mismos canales de comercialización, mismos medios publicitarios y promocionales, en donde además es usual que se predique el uso conjunto, lo que incrementa el riesgo de confusión en el consumidor.

En este orden de ideas, al aplicar la **teoría de la interdependencia**, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, **a mayor similitud y/o identidad de los signos**, mayor diferenciación debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el presente caso.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso N°20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0004959

Sin lugar a mayores consideraciones, 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 consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Conclusión

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 1. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A.** respecto de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada.

ARTÍCULO 2. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A.** respecto de la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada.

ARTÍCULO 3. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A.** respecto de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada.

ARTÍCULO 4. Negar el registro de la marca  (figurativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por **APEX BRANDS, INC.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5. Negar el registro de la marca  (figurativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por **APEX BRANDS, INC.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6. Negar el registro de la marca  (figurativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por **APEX BRANDS, INC.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 7. Notificar a **APEX BRANDS, INC.**, solicitante del registro y a **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la

⁶ 7: Herramientas eléctricas; brocas para herramientas eléctricas; hojas de sierra; hojas de lima; hojas de corte; brocas para atornilladores eléctricos.

⁷ 8: Espátulas [herramientas de mano]; batanes [herramientas de mano]; limas [herramientas]; llanas; martillos [herramientas de mano]; palas [herramientas de mano]; llanas para ladrillos; machetes; cuchillos; escofinas [herramientas de mano]; brocas para herramientas de mano; llaves; tijeras; tijeras de podar; hachas; piedras de afilar; alicates; brocas para destornilladores; hojas de sierra de mano; palancas; levas.

⁸ 9: Reglas [instrumentos de medida]; cintas métricas; escuadras de medida; ruedas de medida; guantes de protección; ropa de protección.

Ref. Expediente N° SD2025/0004959

Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 8. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS