

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 45429

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

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 19 de septiembre de 2025, **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**, solicitó el registro de la Marca **CAPYBARA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 2, 16 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1087 el 9 de diciembre de 2025, **LILI BRANDS INC**, presentó oposición contra la Clase 18, con fundamento en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…)

III. CONSIDERACIONES Y ARGUMENTOS JURÍDICOS

De conformidad con el literal a del artículo 136 de la Decisión 486/00 de la Comunidad Andina, no resulta viable el registro de una marca que resulte similarmente confundible con una que se encuentre previamente registrada. En relación con este punto, el citado artículo indica:

“No podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismo 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;”

(Subrayado y énfasis agregados).

Al analizar el artículo 136, se puede evidenciar que se deben cumplir dos requisitos para que no prospere la solicitud de registro marcario:

- 1. El signo solicitado sea idéntico o similar a una marca previamente registrada y/o solicitada.*
- 2. Exista conexidad competitiva entre los productos y servicios identificados por las marcas confrontadas.*

¹ 2: Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes, tintes; tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos.

16: Productos escolares tales como cuadernos, borradores, tajalápiz, bolígrafos, lápices, carpetas, reglas, notas adhesivas, papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

18: Mochilas, Morrales, bolsos, monederos, bolsas (tote bag), cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales.

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

En el presente escrito, explicaremos las razones por las que la marca solicitada en clase 18 se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal (a) del artículo 136.

3.1. El elemento predominante de la marca que se solicita es la parte nominativa

Respecto de este punto, las reglas de comparación son claras en el sentido de que en tratándose de marcas mixtas, la comparación debe recaer en el elemento predominante, que por lo general y salvo prueba en contrario, es el nominativo.

Así lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Veamos:

“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”

Tratándose de marcas mixtas, la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que, como regla general, el elemento denominativo es el predominante, salvo que el gráfico tenga una fuerza distintiva superior, lo cual no ocurre en el presente caso.

En los signos CAPYBARA y CAPIBARI, la atención del consumidor se dirige de manera inmediata a la expresión nominativa, la cual es perfectamente pronunciable, recordable y distintiva, mientras que los elementos gráficos cumplen una función meramente accesorio.

En efecto, nótese que el elemento gráfico de la marca de mi representada es simplemente un capibara, por lo que claramente se evoca el mismo concepto al que alude la expresión nominativa. Por otra parte, el elemento gráfico de la marca que se solicita “CAPYBARA” constituye simplemente la reproducción de la expresión nominativa en grafía especial con una silueta de una hoja, siendo también totalmente secundario.

Por lo tanto, es evidente que la comparación debe recaer principalmente sobre las expresiones CAPYBARA y CAPIBARI.

3.2. Similitud gramatical, fonética y conceptual entre CAPYBARA y CAPIBARI

Teniendo en cuenta la predominancia de los elementos nominativos y al llevar a cabo la comparación entre estos, es claro que las expresiones CAPYBARA y CAPIBARI presentan un alto grado de semejanza desde los puntos de vista:

- Gramatical y ortográfico: ya que ambas palabras comparten la misma estructura, longitud y secuencia de letras predominantes, diferenciándose únicamente en una vocal final, diferencia mínima que pasa desapercibida para el consumidor promedio:*
- Fonético: En el plano fonético, las reglas que se han establecido para realizar el estudio comparativo entre marcas hacen relación en primer lugar a la identidad y ubicación de las vocales, la ubicación de la sílaba tónica la terminación de los signos, entre otros, y que para el caso en estudio las mismas se dan, habida cuenta que como se señaló anteriormente la marca para la cual se solicita el registro reproduce gran parte la marca de mi representada:*

Marcas objeto de estudio | CAPYBARA | CAPIBARI

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

Sílaba inicial | CA | CA

Sílaba átona | PY | PI

Sílaba tónica | BA | BA

Sílaba final | RA | RI

Tal como se puede ver en la tabla anterior, la pronunciación de ambos signos es altamente similar, con idéntico ritmo, acentuación y sonoridad, lo que incrementa el riesgo de confusión auditiva.

- *Conceptual: ambas expresiones evocan la misma idea o concepto, al remitir claramente al mismo referente animal, lo que refuerza la asociación mental entre los signos.*

Adicionalmente, incluso si el Despacho procediera a comparar los elementos gráficos, la similitud resulta igualmente evidente, toda vez que ambos signos utilizan estilos gráficos y tonalidades de color muy similares, sin que dichos elementos logren neutralizar la fuerte coincidencia nominativa.

En consecuencia, los signos confrontados son confundiblemente similares.

3.3. Existencia de conexidad competitiva entre las clases 18 y 25

De conformidad con los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y acogidos por la SIC, la conexidad se configura, entre otros aspectos, cuando los productos:

- *Comparten canales de comercialización*
- *Utilizan medios de publicidad similares*
- *Son percibidos por el consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial.*
- *Resultan ser productos intercambiables o complementarios.*

Pues bien, nótese que los productos que identifican las marcas confrontadas son las siguientes:

COBERTURA MARCA QUE SE SOLICITA

Mochilas, morrales, bolsos, monederos, bolsas (tote bag), cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales.

COBERTURA MARCA OPOSITORA

Prendas De Vestir; Calzado; Sombrerería.

Pues bien, del análisis comparativo de las coberturas antes transcritas, y en particular de los productos identificados por cada signo, se evidencia una estrecha conexidad competitiva entre los productos amparados por la marca solicitada y aquellos protegidos por la marca de mi representada.

En efecto, si bien los productos de la Clase 18 no se encuentran formalmente comprendidos dentro de la Clase 25, es indiscutible que existe una relación de

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

complementariedad y afinidad entre artículos como mochilas, morrales, bolsos, tote bags y demás artículos de marroquinería, frente a prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. Todos ellos integran el mismo sector económico (moda y accesorios) y suelen ser percibidos por el consumidor como productos relacionados o incluso provenientes de un mismo origen empresarial.

Adicionalmente, productos como paraguas, sombrillas y ciertos artículos para animales (en particular la ropa para animales) se comercializan habitualmente junto con prendas de vestir y accesorios, compartiendo canales de distribución, puntos de venta, estrategias publicitarias y público objetivo, lo que refuerza la existencia de conexidad competitiva.

De hecho, en la realidad del mercado, es común que prendas de vestir, calzado, bolsos, mochilas y accesorios sean comercializados de manera conjunta por un mismo empresario, en los mismos establecimientos físicos y plataformas digitales.

A manera meramente ejemplificativa, reconocidas marcas del mercado colombiano comercializan simultáneamente productos de las clases 18 y 25 en los mismos puntos de venta, como ocurre con:

- Vélez
- Arturo Calle
- Mario Hernández

Esta realidad ha sido expresamente reconocida por la Dirección de Signos Distintivos, la cual ha señalado que los productos de las clases 18 y 25 son competitivamente conexos, donde se concluye que el consumidor puede asumir razonablemente que dichos productos provienen del mismo empresario.

En este sentido, aun cuando no se configure una identidad estricta entre los productos confrontados, resulta evidente la afinidad, complementariedad y sustituibilidad indirecta entre ellos, circunstancias que incrementan significativamente el riesgo de que el consumidor medio pueda asumir erróneamente que los productos distinguidos por ambos signos provienen de la misma empresa o de empresas económicamente vinculadas.

Por lo anterior, se configura un riesgo cierto de confusión y/o asociación, suficiente para sustentar la oposición, de conformidad con los criterios reiteradamente aplicados por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de conexidad competitiva entre productos de las Clases 18 y 25.

IV. CONCLUSIÓN

De lo anteriormente expuesto, se evidencia que: i) el elemento predominante de ambas marcas es el nominativo. ii) Las expresiones CAYPARA y CAPIBARI representan similitud gramatical, fonética y conceptual, generando riesgo de confusión y asociación. (iii) Existe conexidad competitiva entre los productos de las clases 18 y 25, conforme al criterio reiterado en la SIC y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

*Así las cosas, esta Entidad cuenta con el fundamento legal para negar el registro de la marca solicitada, por lo que solicito respetuosamente a la Dirección, DECLARAR FUNDADA la oposición presentada por mi representada y, consecuentemente, NEGAR el registro de la marca referenciada.
(...)”*

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1087 el 9 de diciembre de 2025,

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

LAURA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ, presentó oposición contra la Clase 16 solicitada, fundamento en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…)

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA OPOSICIÓN

A. Causal de irregistrabilidad invocada: artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

La oposición que presento se sustenta en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, norma que establece de manera expresa:

"Artículo 136.- 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;"

La aplicación de esta prohibición requiere la verificación de dos elementos concurrentes y fundamentales: primero, que exista identidad o semejanza entre los signos comparados, generando riesgo de confusión o asociación en el consumidor; y segundo, que los productos o servicios distinguidos por ambas marcas sean idénticos, similares o presenten conexidad competitiva. En el presente caso, ambos requisitos se encuentran plenamente configurados, como pasaré a demostrar de manera pormenorizada.

III. PRIORIDAD REGISTRAL DE MI SOLICITUD MARCARIA

Antes de abordar el análisis comparativo de los signos en contienda, resulta esencial establecer con claridad meridiana que mi solicitud de registro marcario ostenta prioridad temporal frente a la solicitud presentada por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Efectivamente, mi solicitud de la marca CAPYBARA (mixta) para distinguir productos de la clase 16 fue radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día 18 de septiembre de 2025, mientras que la solicitud de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. para el mismo signo CAPYBARA (mixta) fue presentada el día 19 de septiembre de 2025, es decir, un día después de mi presentación.

Esta circunstancia reviste particular importancia jurídica, toda vez que el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 consagra el principio de prioridad registral en los siguientes términos:

"Artículo 134.- El derecho al registro de una marca se adquiere por el registro. El derecho a solicitar el registro nace del primer depósito válidamente efectuado en cualquier País Miembro."

En este orden de ideas, al haber efectuado mi solicitud con anterioridad temporal, cuento con un derecho preferente sobre el signo CAPYBARA (mixta) para distinguir productos de la clase 16, derecho que resulta oponible frente a terceros que, con posterioridad, pretendan apropiarse del mismo signo para productos idénticos o conexos. La prioridad registral no es una mera formalidad administrativa, sino un

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

derecho sustancial que protege la iniciativa del primer solicitante y garantiza la seguridad jurídica en el sistema marcario.

La jurisprudencia de esta Superintendencia ha reconocido de manera consistente que, ante la existencia de solicitudes concurrentes sobre signos idénticos o confundiblemente similares para productos iguales o conexos, debe prevalecer aquella que ostente anterioridad en su presentación, por aplicación directa del principio de prioridad consagrado en el ordenamiento comunitario andino.

IV. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SIGNOS: IDENTIDAD Y RIESGO DE CONFUSIÓN

Establecida la prioridad de mi solicitud, corresponde ahora determinar si entre los signos CAPYBARA (mixta) solicitado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. y mi marca CAPYBARA (mixta) previamente solicitada existe el grado de similitud suficiente para generar riesgo de confusión en el consumidor medio. Para ello, procederé a efectuar el cotejo marcario conforme a los criterios y metodología que han sido desarrollados de manera uniforme y reiterada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

1. Metodología del cotejo marcario

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido de manera pacífica que el análisis comparativo entre signos debe realizarse atendiendo a reglas precisas que garanticen objetividad en la evaluación. En este sentido, resulta pertinente traer a colación los criterios fijados en la Interpretación Prejudicial del Proceso 76-IP-2017, mediante la cual el Tribunal estableció:

"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 (...)"

En el caso que nos ocupa, resulta evidente que el elemento denominativo CAPYBARA constituye el componente distintivo preponderante en ambos signos mixtos. Si bien es cierto que cada signo incorpora elementos gráficos (representaciones del animal capibara), el consumidor promedio identifica y memoriza las marcas principalmente a través de su componente verbal, pues es este el que utiliza al momento de solicitar el producto, referirse a él en conversaciones comerciales o buscarlo en plataformas digitales.

En consecuencia, el cotejo debe enfocarse primordialmente en la comparación del elemento denominativo CAPYBARA presente en ambas marcas, sin perjuicio de considerar la impresión de conjunto que generan los signos en su totalidad. Este cotejo debe realizarse desde tres perspectivas complementarias: ortográfica, fonética y conceptual.

2. Similitud ortográfica: identidad absoluta

Desde el plano ortográfico, los signos comparados presentan una identidad absoluta en su elemento denominativo. Ambas marcas reproducen exactamente la misma secuencia de caracteres: C-A-P-Y-B-A-R-A, sin variación alguna en la disposición, orden o estructura de las letras que componen la denominación.

Esta coincidencia del cien por ciento (100%) en la composición alfabética de los signos no admite discusión posible. No estamos frente a una mera similitud o parecido, sino ante una reproducción literal, íntegra y exacta del elemento denominativo que constituye el núcleo distintivo de mi marca previamente solicitada.

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

La identidad ortográfica entre signos denominativos constituye el supuesto más evidente y grave de confundibilidad marcaria, pues el consumidor que visualiza ambas denominaciones en el mercado no cuenta con elemento diferenciador alguno que le permita distinguir el origen empresarial de los productos. Esta circunstancia adquiere particular relevancia en el comercio actual, donde la lectura visual de las marcas en empaques, anuncios publicitarios, plataformas digitales y puntos de venta constituye el principal mecanismo de identificación y elección por parte del consumidor.

3. Similitud fonética: identidad en la impresión auditiva

El análisis desde la perspectiva fonética conduce a idéntica conclusión de confundibilidad. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 135-IP-2005, estableció los parámetros que deben orientar este tipo de cotejo, señalando que:

"...se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que, a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso."

En el presente asunto, al tratarse de signos denominativos absolutamente idénticos, el examen fonético no requiere mayor esfuerzo analítico. Ambas expresiones CAPYBARA se pronuncian de manera exactamente igual, con la misma estructura silábica (ca-py-ba-ra), idéntica acentuación prosódica en la penúltima sílaba (palabra grave o llana) y el mismo ritmo fonético al ser articuladas oralmente.

La identidad fonética implica que un consumidor que escuche cualquiera de las dos marcas pronunciadas en un establecimiento comercial, en una conversación telefónica, en un anuncio publicitario radial o en cualquier contexto de comunicación oral, percibirá exactamente la misma impresión auditiva, sin elemento diferenciador alguno que le permita advertir que se trata de signos provenientes de distintos orígenes empresariales.

Esta circunstancia reviste particular gravedad en el sector de productos escolares y de papelería, donde es frecuente que padres de familia, estudiantes y personal de instituciones educativas soliciten los productos de manera verbal, tanto en puntos de venta físicos como a través de plataformas de mensajería instantánea y redes sociales. La identidad fonética entre los signos garantiza la confusión del consumidor en todos estos escenarios comerciales.

4. Similitud conceptual: evocación de la misma idea

El análisis conceptual o ideológico de los signos en contienda arroja, una vez más, una conclusión inequívoca de confundibilidad. La identidad ortográfica y fonética que ya ha sido demostrada se traduce necesariamente en una identidad conceptual absoluta, pues ambos signos evocan exactamente la misma idea en la mente del consumidor.

*El término CAPYBARA constituye la denominación en idioma inglés del animal conocido en español como "capibara" o "chigüiro" (*Hydrochoerus hydrochaeris*), el roedor más grande del mundo, especie nativa de Sudamérica que ha cobrado particular notoriedad y popularidad en los últimos años, especialmente entre el público joven y en redes sociales, donde se le ha convertido en un símbolo de tranquilidad, camaradería y bonhomía.*

Al compartir ambos signos exactamente la misma palabra, transmiten de manera idéntica esta evocación conceptual. Un consumidor medio que se enfrente a cualquiera de las dos marcas asociará inmediatamente el signo con el referido animal,

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

con sus características, su imagen y los valores simbólicos que culturalmente se le atribuyen. No existe elemento diferenciador alguno en el plano conceptual que permita distinguir un signo del otro.

(...)

5. Análisis de los elementos gráficos

Si bien el análisis precedente ha demostrado de manera concluyente la identidad absoluta en el elemento denominativo CAPYBARA de ambas marcas, resulta pertinente examinar también los componentes gráficos que acompañan cada signo mixto para determinar si estos elementos secundarios son suficientes para diferenciar los signos o si, por el contrario, la identidad denominativa prevalece y determina el riesgo de confusión.

Mi marca CAPYBARA (mixta) se compone de dos elementos principales: primero, una representación gráfica que consiste en una cuadrícula de nueve (9) capibaras ilustrados en estilo caricaturesco y amigable, dispuestos en formato de mosaico tres por tres (3x3), donde cada capibara presenta una postura o expresión diferente, generando una impresión visual de comunidad, diversidad y calidez; segundo, el elemento denominativo CAPYBARA presentado debajo de la cuadrícula en tipografía simple, recta y legible, de color negro sobre fondo claro.

Por su parte, el signo solicitado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. se estructura de manera diferente: presenta únicamente el elemento denominativo Capybara en una tipografía decorativa, orgánica y redondeada, con efectos visuales que simulan relieve o tridimensionalidad, utilizando una paleta de colores cálidos en tonos naranjas, marrones y beige, e incorporando un pequeño elemento decorativo de hoja verde sobre una de las letras. Este signo no incluye representación gráfica alguna del animal capibara, limitándose exclusivamente al tratamiento tipográfico estilizado de la palabra.

(...)

Las diferencias gráficas entre ambos signos —mi cuadrícula de ilustraciones versus la tipografía decorativa de Panamericana— resultan insuficientes para contrarrestar la identidad absoluta en el componente verbal. El consumidor medio no posee la memoria fotográfica ni la capacidad de análisis detallado necesaria para retener y diferenciar los aspectos gráficos secundarios de cada marca cuando el elemento denominativo que las identifica es exactamente el mismo.

(...)

En consecuencia, se encuentra plenamente acreditado el primer requisito exigido por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, consistente en la existencia de identidad o semejanza entre los signos confrontados, capaz de generar confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos que distinguen.

V. CONEXIDAD COMPETITIVA: IDENTIDAD DE PRODUCTOS EN LA CLASE 16

A. Identidad absoluta en los productos reivindicados

(...)

Del simple cotejo literal de ambas reivindicaciones resulta palmariamente evidente que no solamente existe coincidencia en la clase internacional (clase 16), sino que existe una identidad material y sustancial en el género, naturaleza y finalidad de los productos que ambas marcas pretenden distinguir.

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

Ambas solicitudes se refieren de manera expresa y directa a material escolar, término amplio que constituye el núcleo central de las respectivas coberturas.

(...)

Más allá de esta coincidencia genérica en la categoría de material escolar, existe también una identidad específica y puntual en productos concretos expresamente mencionados en ambas reivindicaciones:

- Cuadernos escolares.*
- Pinceles y material de pintura.*
- Artículos de papelería.*

Esta coincidencia no se limita a categorías genéricas o amplias, sino que se extiende a productos específicos, individualizados y perfectamente determinados que constituyen artículos de uso cotidiano en el ámbito escolar. No estamos, por tanto, ante una mera proximidad o similitud entre los productos distinguidos, sino ante una identidad absoluta en el género, especie, naturaleza, características y finalidad de los bienes que ambas marcas pretenden amparar.

B. Criterios para determinar la conexidad competitiva

(...)

1. Criterio de sustitución (intercambiabilidad)

(...)

Por tanto, los productos reivindicados por ambas marcas resultan perfectamente sustituibles entre sí, satisfaciendo plenamente el primer criterio de conexidad competitiva establecido por el Tribunal Andino.

2. Criterio de complementariedad

(...)

En consecuencia, el criterio de complementariedad se encuentra plenamente satisfecho en el presente caso, reforzando la conclusión de conexidad competitiva absoluta entre los productos distinguidos por ambas marcas.

3. Criterio de razonabilidad (mismo origen empresarial aparente)

(...)

Por consiguiente, el criterio de razonabilidad o de posible procedencia del mismo empresario se encuentra plenamente configurado, completando así la trilogía de criterios de conexidad competitiva establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

C. Identidad en los canales de comercialización y público consumidor

(...)

Del análisis exhaustivo realizado conforme a los criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se concluye de manera categórica que entre los productos reivindicados por mi marca CAPYBARA (mixta) y los productos reivindicados por la solicitud de PANAMERICANA LIBRERÍA

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

Y PAPELERÍA S.A. para el mismo signo CAPYBARA (mixta) en la clase 16 existe:

- 1. Identidad absoluta en el género de productos (material escolar y artículos de papelería).*
- 2. Identidad específica en productos individualizados (cuadernos escolares, pinceles, artículos de papelería).*
- 3. Sustituibilidad plena entre los productos.*
- 4. Complementariedad natural.*
- 5. Razonabilidad en la presunción de origen empresarial común.*

6. Identidad en los canales de comercialización y en el público consumidor objetivo.

En consecuencia, se encuentra plenamente acreditado el segundo requisito exigido por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

VI. ADVERTENCIA SOBRE CONEXIDAD COMPETITIVA CON LA CLASE 18

(...)

Resulta evidente que las mochilas y morrales reivindicados en la clase 18 mantienen una relación directa, inmediata y funcional con el material escolar reivindicado en la clase 16.

(...)

1. Complementariedad evidente

Las mochilas escolares son complementarias por excelencia del material escolar. El estudiante que adquiere cuadernos, lápices y útiles escolares requiere necesariamente de un medio para transportarlos, función que cumple precisamente la mochila escolar.

2. Razonabilidad de origen empresarial común

Desde la perspectiva del consumidor medio, resulta absolutamente razonable y previsible que una empresa que fabrica o comercializa material escolar bajo una marca determinada (CAPYBARA) también ofrezca mochilas escolares bajo la misma marca.

3. Canales de comercialización y público objetivo idénticos

Las mochilas escolares se comercializan precisamente en los mismos establecimientos y plataformas que distribuyen material escolar.

(...)

VII. TEORÍA DE LA INTERDEPENDENCIA: REFUERZO DEL ANÁLISIS

A. Fundamento y alcance de la teoría de la interdependencia

(...)

B. Aplicación de la teoría al caso concreto

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

- Los signos CAPYBARA (mixta) son absolutamente idénticos en su elemento denominativo.
- Los productos reivindicados en la clase 16 son materialmente idénticos.

Aplicando la teoría de la interdependencia, si los signos fueran absolutamente idénticos (como efectivamente ocurre), los productos deberían presentar diferencias sustanciales y notorias para evitar la confusión. Sin embargo, en el caso de autos ocurre exactamente lo contrario: no solo los signos son idénticos, sino que también los productos lo son.

Esta doble identidad constituye la situación de máximo riesgo de confusión contemplada por la teoría de la interdependencia.

(...)

La teoría de la interdependencia refuerza de manera definitiva la improcedencia del registro solicitado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

(...)

VIII. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

Más allá de la protección de mis derechos como solicitante prioritaria del signo CAPYBARA (mixta), la denegatoria del registro pretendido por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. resulta también esencial para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los consumidores de material escolar.

(...)

Permitir que una marca idéntica (CAPYBARA) sea utilizada simultáneamente por dos empresarios distintos para productos escolares generaría una confusión insalvable y privaría a los consumidores de la posibilidad de ejercer una elección verdaderamente informada.

(...)"

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**, dio respuesta a la oposición de **LILI BRANDS INC** argumentando:

"(...)

RESPUESTA A LOS FUNDAMENTOS DE HECHO

RESPUESTA AL NUMERAL 1. Es cierto. Petición promovida por mi poderdante, por asistirle el derecho de proteger las características incorporadas en el signo materia de registro.

RESPUESTA AL NUMERAL 2. Es cierto. Se ordena publicar por cuanto la marca solicitada cumple con los requisitos para tal efecto.

RESPUESTA AL NUMERAL 3. No es cierto. Los signos no son similarmente confundibles, por cuanto la marca solicitada por mi poderdante no es idéntica a la registrada y se amparan productos no solo diferentes sino catalogados en una clase del nomenclador que difiere de la registrada.

En este caso el opositor intenta generar similitudes inexistentes solo por

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

contener la expresión CAPYBAR y hace comparaciones al considerar que los signos tienen semejanzas por la inclusión de dicha expresión cuando en realidad, lo cierto es que el alcance del derecho de la marca registrada es sobre el conjunto marcario y no respecto de los elementos individualmente considerados. Lo que implica que el titular no adquiere el monopolio exclusivo sobre palabras genéricas, descriptivas, de uso común o elementos gráficos aislados, sino sobre la combinación específica que crea una impresión comercial única y la cual difiere de los elementos gráficos y tipos de letra utilizados por mi poderdante.

RESPUESTA A LAS CONSIDERACIONES Y ARGUMENTOS JURIDICOS

No es cierto, tal como lo indique en el numeral anterior los signos no son confundibles y en tal sentido el Consejo de Estado mediante sentencia 11001032400020090005300 del 15 de diciembre de 2016, reafirmó que para probar la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN resulta indispensable probar dos requisitos: 1. De una parte, la semejanza determinante de entre en el público consumidor y, 2. La identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél.

Para ello en la mencionada sentencia se trae a colación al doctrinante Carlos Fernández, quien precisa que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, por lo que a su juicio:

- 1. Se debe examinar la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, menos aún alterar su unidad fonética y gráfica, ya que debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes,*
- 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común y*
- 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas.*

De igual manera en diversas interpretaciones prejudiciales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han indicado respecto a las reglas de cotejo marcario las siguientes:

“Reglas para realizar el cotejo marcario

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

(Negrilla por fuera del texto).

Así las cosas y en virtud de lo expuesto y efectuando el respectivo cotejo marcario entre las marcas, es evidente que no existe, de ninguna manera, confusión fonética, grafica o ideológica, que pueda llevar al público consumidor a inevitable engaño, dado que las marcas, al ser analizadas en conjunto tal como lo expresa la norma y la jurisprudencia, e incluso realizando el cotejo de la manera que lo hace la contraparte al descomponer los signos, queda claro que se trata de dos marcas completamente diferentes y para productos de diferente clase del nomenclador oficial, veamos:

Respecto de la confusión gráfica alegada por la contraparte queda claro que la diferencia sustancial que existe entre ambos signos al compararlos de manera

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

sucesiva es muy amplia, siendo poco probable que el público consumidor asuma que tiene el mismo origen empresarial, pues el elemento que predomina en cada uno difiere en su tipo de letra, combinación de colores y elementos figurativos.

RESPUESTA AL NUMERAL 3.1. No es cierto. Los signos no presentan semejanzas visuales, gramaticales ni fonéticas, el opositor erróneamente considera que el hecho de que los signos compartan parte de una expresión denominativa es suficiente para causar confusión o riesgo de asociación en el consumidor, lo cual es improcedente no solo porque son diferentes a simple vista, sino porque en el registro de la propiedad industrial la marca opositora coexiste en su misma clase con la marca figurativa de un “capibara” o “chigüiro” y en efecto si para su misma clase coexiste con un signo conceptualmente similar implica que para un signo en una clase que difiere también resulta posible, veamos:

(...)

Por lo expuesto, y al existir conjuntos marcarios que para su misma clase coexisten los fundamentos y argumentos expuestos por el opositor son improcedentes y con ello se demuestra que los signos no presentan semejanzas visuales, gramaticales o fonéticas, ni identidad conceptual.

En conclusión, la marca solicitada por mi poderdante en comparación con la solicitada previamente por el opositor distan sustancialmente tal como sucede con el signo CHIGUIRO o figurativo que para distinguir productos comprendidos en la clase 25 incorpora el mismo concepto e imagen de un CAPIBARA, lo que permite concluir acertadamente que los signos no presentan semejanzas visuales o conceptuales que generen confusión o asociación por parte del consumidor ya que contienen características diferentes que permiten su identificación e individualización por parte del consumidor y en productos donde la clasificación internacional efectúa una diferenciación para permitir el futuro ámbito a desarrollar por cada signo.

RESPUESTA AL HECHO 3.2. En este numeral al igual que en el anterior, el opositor hace un gran esfuerzo por hallar semejanzas entre los signos, esencialmente basadas en la similitud de la palabra, sin embargo, se puede observar que difieren en la cantidad de vocales y consonantes que conforman el conjunto marcario con lo que se descarta cualquier tipo de confundibilidad entre los mismos.

En consecuencia, es claro que bajo la tesis del opositor se trata de demostrar confundibilidades con su marca registrada que no existen y no podemos pasar por alto que entre las marcas existen diferencias fonéticas, ideológicas y visuales las cuales a simple vista permiten que el consumidor no incurra en error y no sean confundibles, al respecto veamos como la coincidencia de varias letras no deriva en que los signos sean confundibles:

HOMBRO

HEMBRA

HAMBRE

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

HOMBRE

COTEJO

CONEJO

Para entender los criterios mencionados, por una parte me baso en la Resolución 33392 del 27 de noviembre de 2003, producida dentro del expediente 98 12346, por su Despacho, según la cual:

“(…) la comparación debe ser sucesiva ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada (…).”

Lo anterior quiere decir que el consumidor tiene de presente un producto en toda su integridad, sin tener al lado otro que le sirva de referente o comparación, es decir, lo primero que el consumidor hace es observar el producto o servicio y después comparar.

Por otra parte, en Interpretación prejudicial 49-IP-99, expresa que:

“Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.”

Claramente la doctrina y la jurisprudencia proscriben la comparación simultánea de las marcas, actuación en la que incurrió en todo momento el opositor, a tal punto de que los elementos adicionales que conforman los signos fueron fraccionados con el fin de hallar semejanzas inexistentes.

RESPUESTA AL NUMERAL 3.3. No es cierto. Entre las clases mencionadas no existe conexidad y en todo caso si la marca coexiste con un signo similar en su misma clase y para exactamente los mismos productos, podría hacerlo con una marca que difiere gráficamente y para otros productos en la medida en que el alcance del derecho que se otorgó al opositor fue en conjunto y no independientemente considerados que es exactamente la misma pretensión de mi poderdante a concesión de un signo en conjunto y no individuamente considerado.

Cabe resaltar que aunque es claro para la suscrita que la entidad toma sus decisiones en forma autónoma y que depende del análisis de cada expediente en signos muy conocidos como MANGO en ropa clase 25, coexiste con otro signo idéntico en la clase 18 y ello no fue obstáculo para su negación, veamos:

Signo | Clase | Expediente | Certificado | Vigencia | Titular

MANGO | 18 | 16155981 | 718583 | 02/12/2032 | CONSOLIDATED ARTISTS B.V.

MANGO | 25 | SD2019/0091550 | 727826 | 06/02/2033 | PUNTO FA. S.L.

Finalmente me opongo a las peticiones planteadas por el opositor y en su lugar solicito se declare infundada la oposición, se conceda el registro de la marca y

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

*se expida el título o certificado de registro.
(...)"*

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**, dio respuesta a la oposición de **LAURA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ** argumentando:

"(...)

RESPUESTA A LOS FUNDAMENTOS

No es cierto y para efectos de probar la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN resulta indispensable probar dos requisitos: 1. De una parte, la semejanza determinante de entre en el público consumidor y, 2. La identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél.

Para ello en la mencionada sentencia se trae a colación al doctrinante Carlos Fernández, quien precisa que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, por lo que a su juicio:

- 1. Se debe examinar la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, menos aún alterar su unidad fonética y gráfica, ya que debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes,*
- 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común y*
- 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas.*

De igual manera en diversas interpretaciones prejudiciales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han indicado respecto a las reglas de cotejo marcario las siguientes:

"Reglas para realizar el cotejo marcario

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

(Negrilla por fuera del texto).

Así las cosas, y en virtud de lo expuesto, al efectuar el respectivo cotejo marcario entre los signos en conflicto, resulta evidente que no existe riesgo de confusión gráfica que pueda inducir al público consumidor a error, toda vez que las marcas, analizadas en su conjunto, tal como lo disponen la normativa y la jurisprudencia aplicables, permiten concluir que se trata de marcas claramente diferenciables.

De igual manera, llama la atención que la solicitante haya radicado su signo un día antes que mi poderdante, considerando que el proyecto desarrollado por mi representada fue concebido con anterioridad y, en condiciones normales, debió haberse presentado primero. No obstante, debido a circunstancias administrativas, no fue posible efectuar la radicación en una fecha anterior.

Ahora bien, actualmente el signo opositor se encuentra pendiente de decisión

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

respecto del recurso de apelación interpuesto contra el abandono decretado. En consecuencia, resulta esencial determinar si dicho signo será finalmente concedido, pues, de no ser así, no podría ser tenido en cuenta al no constituir un derecho cierto y consolidado.

Por lo expuesto, la decisión en este asunto deberá suspenderse hasta tanto el signo opositor cuente con una decisión definitiva, pues la confirmación del abandono o la negación del signo en que se basa la oposición, generarían consecuencias jurídicas sustancialmente distintas respecto de la legitimidad y procedencia de la oposición presentada.

*Finalmente me opongo a las peticiones planteadas por el opositor y en su lugar solicito se declare infundada la oposición, se conceda el registro de la marca y se expida el título o certificado de registro.
(...)"*

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

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. (...)"

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

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 marca previamente registrada y solicitudes previas

Los signos opositores son los siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	CAPYBARA	LAURA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ	SD2025/0095632	12	16	Marca	Publicada	Radicación: 18 sept. 2025
Mixta	CAPIBARI	LILI BRANDS INC	SD2025/0048048	12	25, 28	Marca	Registrada	26 nov. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado
 CAPYBARA

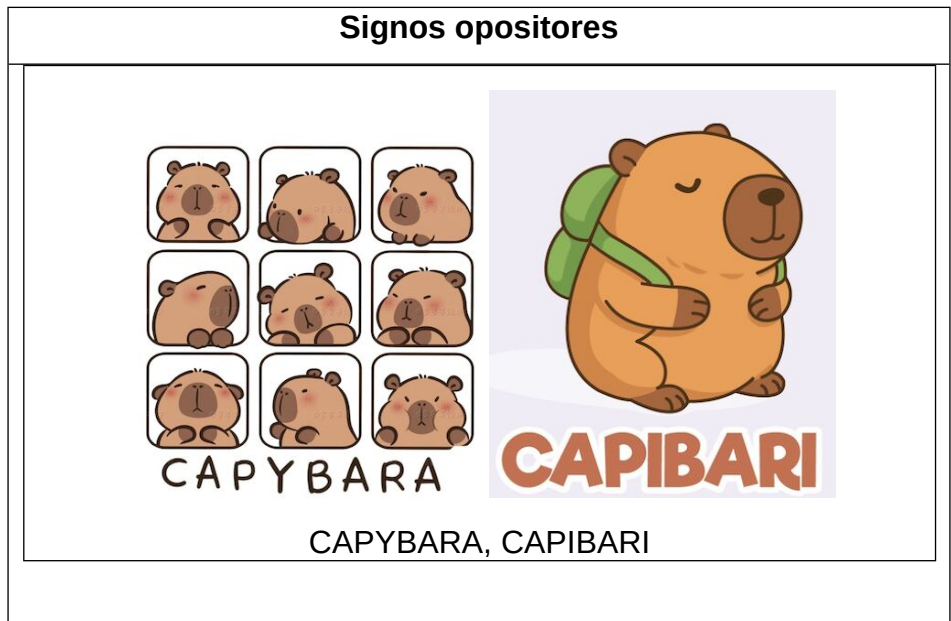
El signo solicitado corresponde a una marca mixta compuesta por el elemento denominativo “CAPYBARA”, escrito en caracteres tipográficos estilizados de trazo redondeado y grueso, con combinación de tonalidades café, beige y naranja. Sobre una de las letras centrales se incorpora un elemento figurativo consistente en una hoja de color verde.

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° SD2025/0096239



La primera marca mixta opositora, está compuesta por la expresión denominativa “CAPYBARA” en caracteres estilizados de color oscuro, acompañada en su parte superior por nueve representaciones figurativas de un capibara dispuestas en una cuadrícula de tres por tres, en las que el animal aparece en distintas posiciones y expresiones.

La segunda marca opositora mixta está conformada por la expresión denominativa “CAPIBARI” en letras mayúsculas de color café con contorno claro, acompañada en su parte superior por la representación figurativa de un capibara de estilo caricaturesco portando una mochila de color verde.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) 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.

“(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) 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”.⁴

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar 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 figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, 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,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.⁵

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

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:⁶

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁵ Ibidem

⁶ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

- 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.

- 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 (...).⁷*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁸ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁸ “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° SD2025/0096239

- “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.”**⁹*

Análisis comparativo frente a la marca opositora CAPYBARA

Respecto de la comparación entre el signo solicitado CAPYBARA (mixto) y el signo opositor CAPYBARA (mixto), se observa que ambos corresponden a marcas mixtas cuyo elemento preponderante es el denominativo. En efecto, si bien incorporan elementos gráficos diferenciadores, es la expresión CAPYBARA la que concentra la atención del consumidor, por ser el componente que será pronunciado, recordado y utilizado para identificar los productos distinguidos en el mercado.

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte identidad absoluta entre los signos, toda vez que ambos reproducen exactamente la expresión CAPYBARA, sin variación alguna en su composición o estructura.

En el aspecto fonético, la similitud es igualmente total, puesto que las expresiones enfrentadas poseen idéntica secuencia silábica, acentuación y sonoridad, generando la misma impresión auditiva en el consumidor.

Conceptualmente, los signos evocan la misma idea, pues ambos remiten al término CAPYBARA, utilizado para identificar al mismo animal, circunstancia que incrementa el riesgo de asociación empresarial.

Adicionalmente, se observa que la denominación CAPYBARA no guarda relación directa con los productos reivindicados, razón por la cual corresponde a un signo de naturaleza arbitraria que posee una fuerza distintiva elevada y, por ende, merece un ámbito de protección más amplio frente a terceros.

En consecuencia, este Despacho concluye que existe similitud ortográfica, fonética y conceptual entre los signos confrontados, por lo que procede efectuar el análisis de la conexidad competitiva entre los productos y servicios que distinguen.

⁹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

Análisis comparativo frente a la marca opositora CAPIBARI

Frente a la comparación entre el signo solicitado CAPYBARA (mixto) y el signo opositor CAPIBARI (mixto), se advierte igualmente que el elemento preponderante de los signos corresponde al denominativo, toda vez que es el componente que posee mayor aptitud distintiva y capacidad de recordación por parte del consumidor, mientras que los elementos gráficos cumplen una función accesorio.

Desde la perspectiva ortográfica, los signos presentan un alto grado de similitud, pues comparten la misma estructura general, longitud y secuencia predominante de letras, diferenciándose únicamente en la vocal final de las expresiones “CAPYBARA” y “CAPIBARI”. No obstante, dicha variación resulta insuficiente para neutralizar la semejanza derivada de las numerosas coincidencias que presentan los signos en su conjunto.

Fonéticamente, las expresiones enfrentadas generan una impresión auditiva semejante, en la medida en que comparten la misma secuencia de sílabas predominantes, idéntica ubicación de la sílaba tónica y una pronunciación altamente similar, circunstancias que dificultan su diferenciación por parte del consumidor medio.

Desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan la misma idea, pues remiten al mismo animal conocido como capibara, lo que fortalece el riesgo de asociación empresarial.

Asimismo, se observa que las expresiones CAPYBARA y CAPIBARI son signos arbitrarios respecto de los productos que distinguen, al no describir ni informar características de los mismos, circunstancia que les otorga una mayor fuerza distintiva y un ámbito de protección más amplio dentro del mercado.

Por lo anterior, este Despacho considera que existe similitud ortográfica, fonética y conceptual entre los signos confrontados, sin que la diferencia existente en la vocal final sea suficiente para desvirtuar la impresión general de semejanza que estos generan, razón por la cual corresponde proceder al análisis de la conexidad competitiva entre los productos y servicios que identifican.

Conexión competitiva frente a la marca opositora CAPYBARA

El signo solicitado pretende distinguir:

2: Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes, tintes; tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos.

16: Productos escolares tales como cuadernos, borradores, tajalápiz, bolígrafos, lápices, carpetas, reglas, notas adhesivas, papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas,

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

18: Mochilas, Morrales, bolsos, monederos, bolsas (tote bag), cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales.

Los signos confrontados identifican:

Expediente	Producto y/o servicios
SD2025/0095632	(16): Anuarios escolares; anuarios escolares impresos; artículos de papelería y material escolar; brochas [pinceles] y cajas de pinturas para uso escolar; cajas de pinturas [material escolar]; cajas de pinturas para uso escolar; cuadernos escolares para escribir; kits de pintura para artes y manualidades [material escolar]; material escolar; pinceles y cajas de pinturas para uso escolar; productos de imprenta, artículos de papelería y material escolar; productos de imprenta, productos de papelería y material escolar; productos de papelería y material escolar.
SD2025/0048048	(25): Prendas de vestir; calzado; sombrerería. (28): Juegos y juguetes; peluches (juguetes); aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte.

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. (...)”¹⁰.

Identidad entre los productos de la clase 16 solicitada y los productos de la clase 16 identificados en el expediente SD2025/0095632

Del cotejo de las coberturas se observa la existencia de identidad respecto de los siguientes productos:

- * "productos de imprenta" del signo solicitado y "productos de imprenta" del signo confrontado.
- * "artículos de papelería" del signo solicitado y "artículos de papelería" del signo confrontado.
- * "pinceles" del signo solicitado y "brochas [pinceles] y cajas de pinturas para uso escolar" y "pinceles y cajas de pinturas para uso escolar" del signo confrontado.

En este orden, este Despacho concluye que existe identidad entre diversos productos comprendidos en las coberturas analizadas, circunstancia que incrementa el riesgo de confusión y asociación en el mercado.

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

Conexidad competitiva entre la clase 18 solicitada y la clase 25 identificada en el expediente SD2025/0048048

Entre los productos de la clase 18 solicitada y aquellos distinguidos por el signo confrontado en la clase 25 existe conexidad competitiva con fundamento en el criterio de razonabilidad.

En efecto, los productos de la clase 18 consistentes en "Mochilas, Morrales, bolsos, monederos, bolsas (tote bag), cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas" guardan una estrecha relación comercial con los productos identificados en la clase 25, correspondientes a "Prendas de vestir; calzado; sombrerería".

Lo anterior por cuanto todos ellos pertenecen al sector de la moda, accesorios y complementos de uso personal, siendo habitual que un mismo empresario comercialice de manera conjunta prendas de vestir, calzado, sombrerería, bolsos, mochilas, morrales y demás artículos complementarios bajo una misma marca.

Como criterio auxiliar, se observa coincidencia en los canales de comercialización, pues dichos productos suelen ofrecerse en almacenes de moda, boutiques, grandes superficies, tiendas especializadas y plataformas de comercio electrónico dirigidas al mismo público consumidor.

Asimismo, comparten medios de publicidad semejantes y se encuentran dirigidos al mismo segmento de consumidores, quienes habitualmente adquieren de manera conjunta prendas de vestir, calzado y accesorios como bolsos, mochilas y monederos, percibiéndolos como parte de una misma oferta comercial.

En consecuencia, desde la perspectiva del criterio de razonabilidad y atendiendo a los criterios auxiliares de canales de comercialización, medios de publicidad y público consumidor, este Despacho concluye que existe conexidad competitiva entre los productos de la clase 18 solicitada y los productos de la clase 25 identificados por el signo confrontado.

Conexidad competitiva de oficio entre la clase 2 solicitada y la clase 16 identificada en el expediente SD2025/0095632

Razonabilidad: Respecto de los productos comprendidos en la clase 2 solicitada y aquellos amparados por el signo confrontado en la clase 16, este Despacho considera que existe conexidad competitiva con fundamento en el criterio de razonabilidad.

Los productos comprendidos en la clase 2 solicitada incluyen, entre otros, pinturas, colorantes, tintes, tintas de imprenta, tintas de marcado, tintas de grabado y metales en hojas y en polvo para trabajos artísticos, mientras que el signo confrontado distingue productos tales como artículos de papelería y material escolar; brochas [pinces] y cajas de pinturas para uso escolar; cajas de pinturas [material escolar]; cajas de pinturas para uso escolar; kits de pintura para artes y manualidades [material escolar]; material escolar; pinces y cajas de pinturas para uso escolar.

Desde la perspectiva del criterio de razonabilidad, resulta razonable que el consumidor considere que los referidos productos provienen de un mismo origen empresarial, toda vez que se encuentran vinculados con actividades de pintura, dibujo, manualidades, actividades artísticas y escolares, siendo frecuente que una misma empresa participe en

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

la fabricación, comercialización o distribución de materiales destinados a dichas actividades.

Adicionalmente, los productos pueden coincidir en canales de comercialización, pues suelen encontrarse en papelerías, librerías, almacenes de artículos escolares, establecimientos especializados en arte y manualidades, así como plataformas de comercio electrónico dirigidas al mismo público consumidor.

Por lo anterior, este Despacho concluye que existe conexidad competitiva entre los productos de la clase 2 solicitada y aquellos identificados por el signo confrontado en la clase 16, de conformidad con el criterio de razonabilidad.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida 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 **LILI BRANDS INC**, respecto de la Clase 18 solicitada.

ARTÍCULO 2: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **LAURA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ**, respecto de la Clase 16 solicitada.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **CAPYBARA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza¹¹, solicitada por **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **CAPYBARA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza¹², solicitada por **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Negar el registro de la Marca **CAPYBARA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza¹³, solicitada por **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6: Notificar a **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**, solicitante del registro, y a **LILI BRANDS INC** y **LAURA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ**, opositoras, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma,

¹¹ **2:** Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes, tintes; tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos.

¹² **16:** Productos escolares tales como cuadernos, borradores, tajalápiz, bolígrafos, lápices, carpetas, reglas, notas adhesivas, papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

¹³ **18:** Mochilas, Morrales, bolsos, monederos, bolsas (tote bag), cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales.

Resolución N° 45429

Ref. Expediente N° SD2025/0096239

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 7: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 17 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS