

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 45572

Ref. Expediente N° SD2026/0005352

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 22 de enero de 2026, Russell Taylor Perlaza, solicitó el registro de la Marca 5TH AV FASHION DESIGN (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1092, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal i) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente del consumidor una distorsión de la realidad respecto de las características del producto o servicio distinguido, siendo entonces necesario proceder a la protección del interés general del público consumidor negando la protección sobre este tipo de conjuntos marcarios.²

¹ **25:** Abrigos vaqueros; pantalones cortos vaqueros; pantalones pirata vaqueros; pantalones vaqueros; pantalones vaqueros cortos; shorts vaqueros; vaqueros; vaqueros cortos; vestidos vaqueros; ropa*; ropa de algodón; ropa de hombre; ropa de niña; ropa de niño; ropa de ocio; ropa de trabajo; ropa exterior; ropa exterior de caballero; ropa exterior de niña; ropa exterior de niño; ropa exterior para mujeres; ropa exterior para niñas; ropa exterior para niños; ropa informal; ropa para mujeres; ropa vaquera; pantalones; pantalones al tobillo; pantalones cargo; pantalones de caballero; pantalones de mujer; pantalones de vestir; pantalones informales; pantalones largos; pantalones para adultos; pantalones para niños.

² TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2026/0005352

Así las cosas, para determinar si una marca es engañosa, es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relación que surge entre el signo y los productos o servicios, para concluir si la información otorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño que pueda afectar al consumidor. Es decir, se pretende que el consumidor confíe en que la información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

En consecuencia, la marca será engañosa cuando informe una cantidad o una naturaleza que no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor. Por lo tanto, será entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al que se aplica la marca para poder lograr identificar cuál o cuáles son las características que inciden en su calidad y por las cuales el consumidor lo adquiere.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

25: Abrigos vaqueros; pantalones cortos vaqueros; pantalones pirata vaqueros; pantalones vaqueros; pantalones vaqueros cortos; shorts vaqueros; vaqueros; vaqueros cortos; vestidos vaqueros; ropa*; ropa de algodón; ropa de hombre; ropa de niña; ropa de niño; ropa de ocio; ropa de trabajo; ropa exterior; ropa exterior de caballero; ropa exterior de niña; ropa exterior de niño; ropa exterior para mujeres; ropa exterior para niñas; ropa exterior para niños; ropa informal; ropa para mujeres; ropa vaquera; pantalones; pantalones al tobillo; pantalones cargo; pantalones de caballero; pantalones de mujer; pantalones de vestir; pantalones informales; pantalones largos; pantalones para adultos; pantalones para niños.

El signo solicitado a registro, si bien contiene elementos que pueden permitir predicar su aptitud distintiva y, por ende, permite a los consumidores asociarlo con un origen empresarial determinado, al incorporar en su conjunto expresiones que se asimilan equivocadamente a la naturaleza del producto con capacidad de atraer al consumidor a adquirirlo, el signo solicitado resultaría engañoso, en la medida en que el producto mencionado no goza de tales condiciones.

En el caso concreto, observa esta Dirección que el signo solicitado "**5TH AV FASHION DESIGN**" puede ser engañoso, en cuanto a que indica la expresión "**5TH AV**", también llamada 5TH AVENUE (AV es la abreviatura de AVENUE) y en español traducida como "**QUINTA AVENIDA**".

Ref. Expediente N° SD2026/0005352

“La Quinta Avenida (en inglés: Fifth Avenue) es una de las principales arterias del centro de Manhattan (Nueva York, Estados Unidos). Repleta de apartamentos de lujo y de mansiones históricas, la Quinta Avenida es un símbolo de la bonanza económica de Nueva York.”³

“La Quinta Avenida en Nueva York es el epicentro mundial del lujo y la moda. Concentra las marcas más exclusivas como Louis Vuitton, Prada, Cartier y los grandes almacenes de diseñador. Sin embargo, muy cerca se encuentra el Garment District (Distrito de la Moda), donde se concentra la industria de la confección”⁴

“La Quinta Avenida, uno de los tramos de tiendas más lujosos del país, es la principal arteria de la escena de compras de la ciudad de Nueva York, tras haber recibido un flujo constante de expertos en moda durante más de 100 años.”⁵

Lo anterior cual puede generar dentro de la mente del consumidor promedio que la famosa y lujosa calle de Manhattan es el origen de los productos que se pretenden identificar con la marca solicitada, por ello, el consumidor sin realizar mayor análisis creará que los productos cumplen con los estándares de calidad y características particulares atribuidos a los productos fabricados o provenientes de dicha locación.

Teniendo en cuenta lo anterior, considera esta oficina que la presencia del término "5TH AV", conduce a incongruencias en la mente del consumidor, sin que la expresión FASHION DESIGN cambie la idea que se evoca en el consumidor, pues su traducción al español es *DISEÑO DE MODA*⁶.

La negación del signo solicitado en registro, no está motivada por la nacionalidad del solicitante, sino por la existencia de riesgo de confusión y/o asociación de origen de los productos al que se vería expuesto el comprador de abrigo vaqueros; pantalones cortos vaqueros; pantalones pirata vaqueros; pantalones vaqueros; pantalones vaqueros cortos; shorts vaqueros; vaqueros; vaqueros cortos; vestidos vaqueros; ropa*; ropa de algodón; ropa de hombre; ropa de niña; ropa de niño; ropa de ocio; ropa de trabajo; ropa exterior; ropa exterior de caballero; ropa exterior de niña; ropa exterior de niño; ropa exterior para mujeres; ropa exterior para niñas; ropa exterior para niños; ropa informal; ropa para mujeres; ropa vaquera; pantalones; pantalones al tobillo; pantalones cargo; pantalones de caballero; pantalones de mujer; pantalones de vestir; pantalones informales; pantalones largos; pantalones para adultos; pantalones para niños pues *la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York es mundialmente famosa como una de las calles comerciales de lujo más caras y prestigiosas del mundo*⁷.

Por ello, de aceptarse el registro de la marca solicitada, podría engañarse al consumidor al generarse una distorsión en la realidad y quedando afectada la elección del mismo.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

³ https://www.google.com/search?q=5TH+AVenue+&sca_esv=

⁴ https://www.google.com/search?q=5TH+AVenue+Y+la+MODA&sca_esv

⁵ <https://www.nyctourism.com/es/articles/fifth-avenue-shopping/>

⁶ <https://www.deepl.com/es/translator/l/en/es>

⁷ https://www.google.com/search?q=5th+avenue+new+york&sca_esv

Ref. Expediente N° SD2026/0005352

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca 5TH AV FASHION DESIGN (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por Russell Taylor Perlaza, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁸ **25:** Abrigos vaqueros; pantalones cortos vaqueros; pantalones pirata vaqueros; pantalones vaqueros; pantalones vaqueros cortos; shorts vaqueros; vaqueros; vaqueros cortos; vestidos vaqueros; ropa*; ropa de algodón; ropa de hombre; ropa de niña; ropa de niño; ropa de ocio; ropa de trabajo; ropa exterior; ropa exterior de caballero; ropa exterior de niña; ropa exterior de niño; ropa exterior para mujeres; ropa exterior para niñas; ropa exterior para niños; ropa informal; ropa para mujeres; ropa vaquera; pantalones; pantalones al tobillo; pantalones cargo; pantalones de caballero; pantalones de mujer; pantalones de vestir; pantalones informales; pantalones largos; pantalones para adultos; pantalones para niños.