

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 45577

Ref. Expediente N° SD2025/0120201

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 20 de noviembre de 2025, INVERGRUP S.A.S, solicitó el registro de la Marca SHIMASU (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 7 y 8 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1086, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

¹ 7: Licuadoras eléctricas de uso doméstico; licuadoras de fruta eléctricas; licuadoras eléctricas para la preparación de alimentos y bebidas; aspiradoras para uso doméstico; lavadoras domésticas; aspiradoras eléctricas para uso doméstico; batidoras de alimentos eléctricos para uso doméstico; exprimidores de fruta eléctricos para uso doméstico; máquinas de coser domésticas; picadoras de carne eléctricas para uso doméstico; procesadores de alimentos eléctricos para uso doméstico; robots de cocina eléctricos para uso doméstico; robots de limpieza para fines domésticos; trituradoras de alimentos eléctricos para uso doméstico.

8: Planchas eléctricas para alisar el cabello; pinzas eléctricas para ondular el cabello; rizadores eléctricos para el cabello; planchas eléctricas para planchar la ropa.

Ref. Expediente N° SD2025/0120201

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Modificación a la solicitud

Mediante escrito presentado el 02 de diciembre de 2025, mediante radicado SD2025/0125794, la solicitante presentó solicitud de modificación, con la cual solicita se cambie la etiqueta del signo solicitado a registro SHIMASU y se acepte la reivindicación de colores Blanco, negro y rojo, de la siguiente manera:

Signo solicitado	Modificación pretendida
	

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en su artículo 143, es enfática en señalar que el solicitante podrá modificar su solicitud en cualquier momento del trámite,

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.
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° SD2025/0120201

siempre que la misma no implique modificaciones de los aspectos sustanciales de la marca.

Artículo 143: “- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.” (Subrayado fuera de texto)

Analizada la modificación a la solicitud presentada, encuentra esta Dirección que la misma implica modificaciones sustanciales al signo inicialmente solicitado, en tanto se modifican aspectos sustanciales del signo inicialmente solicitado, como es el diseño de la etiqueta con inclusión de nuevos elementos y la reivindicación de colores como característica distintiva.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que estamos ante una modificación sustancial del signo presentado con la solicitud de registro inicial, no resulta procedente su aceptación.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Mixta	SHIMANO	SHIMANO INC.	SD2016/0050677	10	8	Marca	06 jul. 2036
Mixta	SHIMANO	SHIMANO INC.	13253675	10	9, 11	Marca	20 ago. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
SHIMASU	SHIMANO

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique



Ref. Expediente N° SD2025/0120201

la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte del signo antecedente, **SHIMASU** vs. **SHIMANO**, conformándose por la misma cantidad de sílabas, donde las iniciales resultan idénticas y sin que la variación en su sílaba final permita su diferenciación.

Aunado a lo anterior, los signos comparados son mixtos y su elemento gráfico también presenta similitudes, en tanto su grafía corresponde a un tipo de letra particular, el cual resulta idéntico en ambos signos, por lo cual el consumidor les atribuirá el mismo origen empresarial.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

7: Licuadoras eléctricas de uso doméstico; licuadoras de fruta eléctricas; licuadoras eléctricas para la preparación de alimentos y bebidas; aspiradoras para uso doméstico; lavadoras domésticas; aspiradoras eléctricas para uso doméstico; batidoras de alimentos eléctricas para uso doméstico; exprimidores de fruta eléctricos para uso doméstico; máquinas de coser domésticas; picadoras de carne eléctricas para uso doméstico; procesadores de alimentos eléctricos para uso doméstico; robots de cocina eléctricos para uso doméstico; robots de limpieza para fines domésticos; trituradoras de alimentos eléctricas para uso doméstico.

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0120201

8: Planchas eléctricas para alisar el cabello; pinzas eléctricas para ondular el cabello; rizadores eléctricos para el cabello; planchas eléctricas para planchar la ropa.

Los signos previamente registrados identifican:

SD2016/0050677

8: Herramientas e instrumentos de mano (accionados manualmente); herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente para bicicletas, a saber, extractores de cigüeñales sin chaveta, herramientas de mano para la instalación y el desmontaje de brazos de cigüeñales, herramientas de mano para la instalación y el desmontaje de ejes de pedales, herramientas de mano para la instalación y el desmontaje de ejes pedalier, cortacables, herramientas de mano para la instalación y el desmontaje de anillos de bloqueo, herramientas accionadas manualmente de sujeción de piñones para el desmontaje de anillos de bloqueo, herramientas de mano para la instalación y el desmontaje de piñones libres, herramientas de mano para el corte y la conexión de cadenas, herramientas de ajuste de cubos, herramientas de desmontaje de piñones, llaves inglesas, herramientas de mano para la reparación y el mantenimiento de bicicletas; herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente para la pesca, a saber, cuchillos de pesca, tijeras de pesca, cortadores de pesca.

13253675

11: Aparatos de alumbrado para bicicletas; luces para bicicletas; luces de dínamo para bicicletas; luces de dirección para bicicletas; luces de señalización para bicicletas; neveras.

Conexión competitiva en clases 7, 8 y 11

No resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos y/o servicios del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y/o prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Bajo el anterior supuesto, encuentra esta Dirección que el signo solicitado pretende identificar “licuadoras, aspiradoras, batidoras, exprimidores de fruta, maquinas de coser, picadoras de carne, procesadores de alimentos, robots de cocina, robots de limpieza y trituradoras de alimentos eléctricos para uso doméstico” de la clase 7 y planchas para la ropa de la clase 8, son productos que por su finalidad, como es el ser electrodomésticos para el hogar, resultan ser conexos con las neveras que ampara la marca registrada en la clase 11 del nomenclador internacional. Aunado a lo anterior, se trata de productos cuya publicidad y comercialización se da por los mismos canales, lo cual conducirá a que el consumidor asuma que se trata de productos provenientes de un mismo origen empresarial.

Conexión competitiva en clase 8

Revisados los productos que pretende amparar el signo solicitado en clase 8, se evidencia que se encuentran las planchas, pinzas y rizadores eléctricos para el cabello. Por su parte, la marca previamente registrada identifica “herramientas e instrumentos de mano (accionados manualmente)”, que corresponde al género de productos dentro de los cuales se encuentran productos como los aparatos de mano para rizar el cabello, cortadoras de

Ref. Expediente N° SD2025/0120201

cabello manuales y eléctricas y las pinzas eléctricas para el cabello⁵. Lo anterior, permite concluir que se trata de los mismos productos, por lo cual la conexión competitiva resulta evidente y no es necesario efectuar mayor análisis.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la (s) causal (es) 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: Negar el registro de la Marca SHIMASU (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por INVERGRUP S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca SHIMASU (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por INVERGRUP S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar de esta resolución a INVERGRUP S.A.S, 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 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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

⁵ <https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es>

⁶ 7: Licuadoras eléctricas de uso doméstico; licuadoras de fruta eléctricas; licuadoras eléctricas para la preparación de alimentos y bebidas; aspiradoras para uso doméstico; lavadoras domésticas; aspiradoras eléctricas para uso doméstico; batidoras de alimentos eléctricos para uso doméstico; exprimidores de fruta eléctricos para uso doméstico; máquinas de coser domésticas; picadoras de carne eléctricas para uso doméstico; procesadores de alimentos eléctricos para uso doméstico; robots de cocina eléctricos para uso doméstico; robots de limpieza para fines domésticos; trituradoras de alimentos eléctricas para uso doméstico.

⁷ 8: Planchas eléctricas para alisar el cabello; pinzas eléctricas para ondular el cabello; rizadores eléctricos para el cabello; planchas eléctricas para planchar la ropa.

Ref. Expediente N° SD2025/0120201



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS