

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 47360

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

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 15 de mayo de 2025, **TUTTOS SPORT CARIBE LTDA**, solicitó el registro de la Marca **TUTTOS SPORT CARIBE** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 25, 28 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080, **ESSENTIAL EXPORT, LTDA**, presentó oposición frente a las clases 25, 28 y 35, con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior y Literal h) Artículo 136 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente.

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

(...) 3. La marca solicitada, dentro de su constitución revela la expresión “SPORT”, dicha palabra claramente describe una cualidad del producto, esto es, la informalidad de una prenda de vestir según palabras textuales del Diccionario de la Real Academia de la Lengua española

“Sport. (Voz ingl.).

1. adj. Dicho de una prenda: Que es informal, con respecto a la de vestir. Una chaqueta sport.” (<http://lema.rae.es/drae/?val=sport>)

Por ende, tenemos que la palabra “sport” es incorporada a la lengua española como un adjetivo calificativo para nombrar una prenda de vestir informal.

(...) Por otro lado, tenemos que con la expresión TUTTO SPORT de la marca solicitada, también esta la expresión CARIBE, que evoca una zona geográfica determinada o una indicación geográfica determinada, ya que CARIBE es según la Real Academia de la Lengua Española

(...) Por tanto, al hacer la comparación marcaria, entre la marca TOTTO y TUTTOS SPORT CARIBE, debe tenerse en cuenta que la parte principal, la que le confiere distintividad es la expresión TUTTOS, mientras que las otras expresiones como SPORT son descriptivas y a su vez la expresión CARIBE es débil, ya que cualquier comerciante de dicha zona del país la podría usar. En ese orden de ideas, la comparación debe hacerse:

TUTTOS – TOTTO

(...) En ese orden de ideas, tenemos que estamos frente a una familia de marcas compuesto por los siguientes integrantes las cuales se encuentran registradas en una serie de clases o son claramente nombres y enseñas comerciales:

¹ 25: Calzado de deporte; ropa de deporte; gorras de deporte.

28: Patines de ruedas; balones de deporte; mesas de billar; guantes para deporte.

35: Servicios de venta minorista o mayorista de artículo de deporte.

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

- TOTTO
- TOTTO TU
- TOTTOS
- TATTOO
- TOTTO UNCONDITIONAL
- TOTTO ES MÁS MUCHO MAS
- TOTTO LOCO
- TOTTO KIDS
- TOTTO RADIO

Como podemos observar, estas marcas, han gozado de amplia publicidad y reconocimiento al punto de haber sido reconocida una de ellas como MARCA NOTORIA (tema que desarrollaremos más adelante), gozan de reconocimiento por su calidad y trayectoria.

(...) 5. Criterio gramatical

A. Silabas:

Silaba 1	Silaba 2
TO	TTO
TU	TTOS

Como se puede observar, ambas marcas tienen 2 silabas y todas las silabas inician con la letra T e incluso la segunda silaba con doble TT y una O

B. Vocales

Vocales
O - O
U - O

Ambas marcas tienen la vocal “O” como la vocal principal o única.

C. Consonantes

Consonantes
T - TT
T – TT -S

(...) Las marcas son prácticamente iguales, pues el signo TOTTO de titularidad de mi cliente, frente a la marca TUTTOS, cuenta con casi el mismo número de letras, ya que la letra adicional es una “S” al final que en español indica pluralidad o la existencia de 2 o más TUTTOS (hay varios TUTTO) TOTTOS (hay varios TOTTO), por lo que coinciden en todas y cada una de las consonantes (con una S adicional) y casi en todas las vocales, exceptuando únicamente una de ellas, lo cual aumenta a todas luces el riesgo de confusión entre los signos comparados, tal y como lo podemos observar:

*T-U-T-T-O-S
T-O-T-T-O*

En consecuencia, es claro que con este primer ejercicio, la marca TUTTOS termina transcribiendo el signo TOTTO de mi poderdante y no le imprime la identidad necesaria para superar los riesgos de confusión que se generarían.

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

(...) al cotejar las expresiones bajo este criterio, se puede decir que comparten idénticas sílabas, idénticas letras, predominando siempre la letra “T” e interponiendo siempre el mismo orden.

(...) La consecuencia directa de una similitud gramatical es una similitud fonética. Tal como se expuso con anterioridad, la marca TUTTOS que se pretende registrar, reproduce -en primer lugar- el signo TOTTO, y al ser pronunciadas ambas marcas, generan un sonido casi idéntico, toda vez que al pronunciar el signo de mi cliente encontramos que las expresiones TOTTO y TUTTOS la única vocal de diferencia no permite al consumidor medio distinguir el sonido de las mismas.

(...) La forma de articulación resulta ser casi idéntica y el público consumidor puede atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos diversos que se le ofrecen, un origen empresarial común o confundirlos entre sí.

(...) Cabe destacar que las marcas en contienda son tan similares que reproducen hasta la misma doble “TT” la cual si bien no es una diferencia que en el idioma español genere alguna característica fonética, gramatical y visualmente colaboran en el riesgo de confusión o asociación.

Por tanto, al hacer la comparación marcaria se determina fácilmente que la expresión TUTTOS es similar a TOTTO y las otras partes que acompañan la marca solicitada como SPORT y CARIBE, al ser descriptivas o evocativas, no cuentan con la capacidad de distinguir, de diferenciar y de esta manera, de localizar o individualizar los productos o los servicios que está ofreciendo el solicitante o su origen empresarial

(...) 8.4. Comparación clase 25.

La marca TOTTO, identifica ropa, prendas de vestir, calzado y sombrerería y la marca TUTTO Sport Caribe, pretende identificar solo un tipo de ropa, la ropa deportiva, en otras palabras, la ropa de TOTTO es el genero de una especie de ropa en particular, la ropa deportiva, que fabrica, diseña y comercializa TOTTO así

(...) Por tanto, la marca TUTTO Sport Caribe, pretende identificar el mismo tipo de productos de TOTTO, con lo cual se crea tanto un riesgo de confusión como de asociación, ya que el consumidor puede creer que TUTTO no es mas que un nuevo miembro de la familia de marcas de TOTTO o que existe una relación o vinculación empresarial cuando ello no es verdad.

(...) 8.5. Comparación clase 28: La marca solicitada, pretende identificar unos productos muy específicos, como Patines de ruedas, dichos productos son juegos o juguetes, conforme la clasificación taxonómica de la Clasificación Internacional de Niza

(...) Por tanto, TOTTO identifica dentro de sus productos juegos y juguetes como los patines en línea.

Algo muy similar ocurre con los productos adicionales mencionados por la marca TOTTUS SPORT CARIBE, ya que los balones, se hacen o se practican distintos tipos de juegos, el billar es un juego y los guantes para deporte, se usan para practicar o participar en distintos tipos de juegos

(...) 8.6. Comparación de la clase 35 Internacional

La marca solicitada, pretende identificar “Servicios de venta minorista o mayorista de articulo de deporte”, mientras que la marca TOTTO, presta sus

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

servicios a para la fabricación, comercialización de diversos tipos de producto o para la gestión de negocios comerciales dentro de los cuales esta el servicio de comercialización de productos deportivos, ya que la especie es el la venta de artículos de deporte y un grupo mayor que incluye la comercialización de productos de cuero, imitación de cuero.

Incluso para la práctica de deportes como la equitación, TOTTO presta sus servicios de comercialización pieles de animales, fustas y talabartería, que son aparejos básicos para la práctica de deportes a caballo.

(...) De la misma manera el sistema de comercialización por franquicia de la marca TOTTO recibiría un gran golpe mortal, pues qué sentido tendría adquirir la posibilidad de obrar por medio de puntos de venta TOTTO con el Know How de TOTTO (adquirir una franquicia) cuando en el mercado se comercializan los mismos productos o servicios en puntos TUTTOS sport caribe, máxime cuando un consumidor medio no va a tener la posibilidad de diferenciar el origen empresarial distinto de ambos signos en disputa, pues este consumidor medio no tiene una lupa en el bolsillo para identificar si en el nombre hay una letra "U" o una letra "O" que en sí es la única diferencia existente, ya que ni la parte gráfica, ni los demás componentes denominativos confieren distintividad alguna.

(...) La marca TOTTO es una marca NOTORIA y hasta RENOMBRADA conforme lo ha establecido la Superintendencia de Industria y Comercio, para las clases 9, 18, 25 y 35

(...) Teniendo en cuenta lo anterior resulta evidente que la marca TOTTO ha sido notoria y es notoria en la actualidad en la Comunidad Andina de Naciones y por ende esta cumplido este requisito que constituye la puerta de entrada a la aplicación de la causal de irregistrabilidad invocada y a la aplicación del Artículo 225

(...) En este caso, la marca TUTTOS SPORT CARIBE reproduce, imita parcialmente la marca TOTTO, esto es, reproduce la parte más relevante de la marca notoria (TUTTOS-TOTTO) y le agrega las expresiones Sport y Caribe, la primera que es descriptiva de los productos y la segunda que es evocativa de un lugar o zona geográfica de Colombia y del mundo, por lo que tienen una fuerza distintiva reducida.

TUTTOS constituyen una reproducción, imitación y transcripción de la marca TOTTO al observar que de las 4 letras 5 son idénticas en el mismo orden y ubicación, por lo que prácticamente las mismas son IDENTICAS.

(...) Hay un riesgo de confusión o asociación, dada la similitud tan grande que existen entre las marcas en contienda, por las razones que ya hemos resaltado, tanto por su similitud, fonética como gramatical, el cual se incrementa al observarse que los signos pretenden identificar los mismos tipos de bienes o servicios, esto es, productos de moda o para establecer el look y la identidad de las personas, (prendas de vestir, sombrerería, calzado, maletas, morrales) y otro sector como los juegos y juguetes, donde también TOTTO, tiene su registro, un amplio uso y presencia de la marca con grandes inversiones en publicidad y patrocinio.

(...) En caso de registrar la marca TUTTOS sport caribe, la marca TOTTO perdería su fuerza distintiva, ya que el consumidor tendría que entrar a verificar si esta frente a TOTTO, la marca que ya conoce (Riesgo de confusión) pero si logra sobrepasar este primer obstáculo, hay riesgo de asociación (pensar que la marca es distinta, pero hay vinculación con TOTTO), ya que TUTTOS se parece a la familia de marcas TOTTO, donde esta TOTTOS, TOTTO KIDS, TOTTO LOCO, TOTTUS entre muchas otras, o que simplemente se trata de la marca

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

TOTTO destinada o publicitada o para resaltar para una zona específica de Colombia, como la Caribe (Riesgo de Asociación)

(...) Es tan extrema la imitación que hasta las mismas deportistas que usa TOTTO, también los usa la marca que se pretende registrar, con la única diferencia que TOTTO paga millonarias regalías, mientras que TUTTOS SPORT solo copia las imágenes de internet para usarlas en su publicidad

(...) Como se puede observar, con las pruebas expuestas que por un lado, hay una imitación de la marca TOTTO, al justamente usar los mismos deportistas que usa o ha usado TOTTO para promocionar su indumentaria y por otro, el objetivo de la marca es ser TUTTOS SPORT, (eliminando el caribe) lo que incrementa el riesgo de confusión o asociación y hace que la marca pierda su fuerza distintiva, ya que en el mercado el consumidor vera y tendrá que decidir si compra sus productos deportivos a TUTTOS o a TOTTO o TOTTOS.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080, **INVERSIONES TUTO SAS** presentó oposición frente a la clase 28, con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

(...) Identidad o semejanza de los signos desde el punto de vista visual, conceptual o fonético

1. SEMEJANZA VISUAL:

El signo solicitado, contiene íntegramente los elementos principales que forman parte del previamente registrado, así:

TUTTOS SPORT CARIBE

TUTO TOYS

2. SEMEJANZA FONÉTICA:

El signo solicitado contiene íntegramente los elementos silábicos principales que forman parte del signo previamente registrado por mi representada, así:

TU-TTOS SPORT CARIBE

TU-TO TOYS

3. SEMEJANZA GRAMATICAL:

Cómo lo demostré previamente la marca solicitada reproduce ortográficamente todos los elementos del signo previamente registrado por mi representada, así:

TU-TTOS SPORT CARIBE

TU-TO TOYS

Lo anterior demuestra la inexistencia de distintividad del signo solicitado, pues reproduce idénticamente parte de la marca previamente registrada por mi poderdante.

Dentro de una secuencia de las marcas de forma sucesiva, resulta imperceptible para el consumidor medio², es decir, aquel sobre el cual debe hacerse el

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

presente análisis, distinguir que se trata de signos distintos generando con ello un indiscutible riesgo de confusión o asociación, veamos

**TU-TTOS SPORT CARIBE / TUTO TOYS / TU-TTOS SPORT CARIBE / TUTO TOYS /
TUTO TOYS / TU-TTOS SPORT CARIBE / TUTO TOYS / TU-TTOS SPORT CARIBE /
TU-TTOS SPORT CARIBE / TUTO TOYS / TU-TTOS SPORT CARIBE / TUTO TOYS /
TUTO TOYS / TU-TTOS SPORT CARIBE / TUTO TOYS / TU-TTOS SPORT CARIBE /**

(...) SEXTO: Además de las confundibilidades directas ya planteadas, nace también confusión indirecta entre los signos en conflicto, surgida de que el efecto que se produce en el consumidor medio de los signos, es exactamente el mismo, más aún cuando los productos que se pretenden distinguir se encuentran en la misma clase del nomenclador oficial y van dirigidos al mismo consumidor, lo que hace imposible su coexistencia debido a que pretenden distinguir los mismos productos comprendidos en la clase 28 Internacional.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **TUTTOS SPORT CARIBE LTDA**, dio respuesta a las oposiciones argumentando:

Respuesta a la oposición presentada por ESSENTIAL EXPORT, LTDA

(...) • Sustituibilidad: No existe posibilidad de sustitución entre ropa o calzado deportivo y elementos deportivos, No son intercambiables ni cumplen funciones similares. La ropa y el calzado satisfacen necesidades de vestimenta y protección deportiva de manera exclusiva, y no se extienden a otras clases.

• Complementariedad: Aunque ambos tipos de productos pueden ser utilizados por un mismo consumidor, no existe una relación de dependencia funcional entre ellos. La complementariedad, como ha señalado el TJCA, debe ser directa y necesaria, lo cual no se configura en este caso.

• Razonabilidad del origen empresarial: Si bien algunas marcas diversifican su portafolio, no es una práctica generalizada que pueda realizar en el consumidor promedio error, pues ambos productos no provienen del mismo origen empresarial.

(...) Distinción Gramatical

• Diferencia de vocales: La marca solicitada utiliza la vocal "U" en su primera sílaba, mientras que la opositora utiliza la "O". Esta variación en el núcleo de la palabra cambia la estructura ortográfica básica del signo.

• Extensión y terminación: "TUTTOS" cuenta con 6 letras, mientras que "TOTTO" tiene 5. La inclusión de la letra "S" final no es un elemento menor; gramaticalmente cambia la palabra de una forma singular a una plural, alterando la percepción del consumidor sobre el nombre.

• Conjunto Marcario: A diferencia del signo opositor que es una sola palabra, TUTTOS SPORT CARIBE es una marca conformada por tres términos. Según el principio de apreciación de conjunto, el consumidor percibe el signo como un todo, y la adición de "SPORT" y "CARIBE" extiende significativamente la denominación, alejándola de la brevedad de "TOTTO".

Expresión del Logo (Criterio Visual)

• Elementos Gráficos Preponderantes: El logo de TUTTOS incluye una figura humana estilizada en colores verde, naranja y azul/amarillo, que actúa como un elemento visual distintivo ausente en la marca TOTTO.

• Identidad Visual de TOTTO: La marca TOTTO tiene una identidad muy específica basada en el relleno de color rojo y amarillo dentro de los círculos de sus letras "O". El logo de TUTTOS no intenta reproducir esta característica cromática interna, utilizando en su lugar una tipografía más delgada y vertical.

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

- *Combinación de colores y fuentes:* La tipografía característica de TUTTOS SPORT CARIBE y su disposición gráfica generan una impresión visual de conjunto distinta, lo que permite al consumidor diferenciar el origen empresarial a través de la gráfica, incluso si hubiera similitudes en algunas letras.

Gráfico de Diferenciación Marco fonética y Gramatical

Criterio de Análisis	Marca Opositora TOTTO	Marca Solicitante: TUTTOS SPORT CARIBE	Elemento de Distinción Legal
Composición Gramatical	5 letras (T-O-T-T-O).	6 letras en su núcleo (T-U-T-T-O-S) + 11 adicionales.	La "S" final cambia la esencia de la palabra de singular a plural.
Núcleo Vocálico	Dominancia de la vocal "O".	Introducción de la vocal "U".	El cambio de la vocal tónica modifica la estructura ortográfica básica.
Estructura Silábica	TO - TTO.	TU - TTOS.	Según el precedente de INDECOPI, diferentes sílabas generan una impresión sonora de conjunto distinta.
Extensión Denominativa	Mono palabra: Breve y concisa.	Frase marcaria: Compleja y descriptiva.	La apreciación de conjunto incluye "SPORT CARIBE", alejando el signo de la brevedad de TOTTO.
Identidad Visual (Logo)	Letras "O" con relleno rojo y amarillo.	Figura humana estilizada en verde, naranja y azul.	La gráfica de TUTTOS aporta una identidad propia ausente en la marca opositora.

(...) La Regla de la vocal "U": Gramaticalmente, la sustitución de la "O" por la "U" en la primera sílaba es un cambio drástico en español, ya que son vocales con sonidos muy diferenciados que alteran la percepción total de la palabra desde su inicio.

Prevalencia del Elemento Gráfico: Mientras que TOTTO basa su recordación visual en el color interno de sus letras, nuestro logo de TUTTOS SPORT CARIBE utiliza un pictograma (la figura humana) que funciona como un "faro visual" independiente de la palabra, permitiendo la coexistencia pacífica.

Debilidad por Adición: Aunque el opositor plantea que "SPORT" y "CARIBE" son débiles, su presencia física en el signo genera una longitud visual y sonora que hace imposible que un consumidor confunda una marca de dos sílabas (TOTTO) con una denominación de seis sílabas (TUTTOS-SPORT-CA-RI-BE).

(...) • Memoria Visual: El consumidor medio percibirá la marca solicitada como una denominación larga acompañada de un símbolo humano colorido, lo cual es visualmente muy distinto a la brevedad de la palabra TOTTO con sus puntos de color internos.

- Extensión del Signo: La presencia de las expresiones "SPORT" y "CARIBE", aunque sean consideradas descriptivas por el opositor, añaden una longitud visual al signo que impide que se perciba como la marca de cinco letras TOTTO.
- Capacidad de Individualización: Según el precedente de INDECOPI, si los signos presentan una configuración gráfica especial, pueden lograr que el público los identifique como orígenes empresariales independientes, permitiendo su coexistencia incluso si comparten raíces denominativas.

(...) • Las diferencias en la escritura característica y los elementos cromáticos son suficientes para que el consumidor no sea inducido a error.

- La imagen y el mensaje positivo de una marca notoria (como TOTTO) no se transfieren automáticamente al nuevo signo si este tiene una gráfica suficientemente diferenciada, eliminando así el riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio.

(...) • Especialización Deportiva: Mientras TOTTO es reconocida por morrales y ropa informal, TUTTOS se presenta ante el consumidor con un enfoque especializado en artículos deportivos específicos como patines, balones, trofeos



Ref. Expediente N° SD2025/0045458

y guantes.

- Ausencia de Asociación: Al no existir una semejanza gráfica ni fonética determinante, el consumidor no incurre en confusión indirecta, es decir, no asume que los productos de TUTTOS SPORT CARIBE provienen del mismo titular que la familia de marcas TOTTO

(...) Límites a la Protección por Notoriedad: Se estableció que, aunque una marca sea notoriamente conocida (como TOTTO), su protección especial no impide el registro de nuevos signos si estos cuentan con una individualización clara que evite la transferencia del mensaje positivo de la marca famosa.

Respuesta a la oposición presentada por INVERSIONES TUTO SAS

(...) TUTTOS SPORT CARIBE (mixta) y TUTO TOYS (nominativa):

- No se parecen,
- No evocan la misma idea,
- No comparten estructura,
- No comparten público,
- No comparten finalidad comercial.

La oposición se sostiene únicamente en la coincidencia parcial de la secuencia “TUTO”, lo cual no es jurídicamente suficiente para impedir un registro marcario.

Cuadro comparativo integral de los signos
1. Comparación visual, fonética y conceptual

WWW.TUTTOSSPORT.CO			
Criterio	TUTTOS SPORT CARIBE (Mixta)	TUTO TOYS (Nominativa)	Análisis comparativo
Naturaleza del signo	Mixto (elementos gráficos, colores, composición visual compleja)	Nominativo (sin diseño)	La SIC ha reiterado que los signos mixtos generan una impresión global distinta y más rica que los nominativos.
Estructura	Tres palabras: TUTTOS – SPORT – CARIBE	Dos palabras: TUTO – TOYS	Estructuras completamente diferentes; no existe paralelismo visual ni sintáctico.
Longitud	7 sílabas	3 sílabas	La diferencia en longitud y ritmo elimina cualquier posibilidad de confusión fonética.
Elemento dominante	“SPORT CARIBE” + diseño gráfico	“TOYS”	El elemento dominante de cada signo es distinto y pertenece a universos conceptuales opuestos.
Evocación conceptual	Deporte, actividad física, región Caribe, variedad	Juguetes, infancia, entretenimiento	El TJCA ha señalado que cuando los conceptos son distintos, no hay confusión.
Impresión global	Marca deportiva con identidad regional	Marca infantil/lúdica	La impresión global es incompatible; no existe asociación posible.
Público objetivo	Consumidor de artículos deportivos	Consumidor infantil y padres de familia	Públicos diferentes → no hay riesgo de confusión.
Canales de comercialización	Tiendas deportivas, distribuidores de artículos de deporte	Jugueterías, tiendas infantiles	No existe coincidencia en canales de distribución.
Finalidad de los productos	Uso deportivo	Uso recreativo infantil	Finalidades distintas → no hay conexión competitiva.

2. Comparación de productos (Clase 28)



Ref. Expediente N° SD2025/0045458

Aspecto	TUTTOS SPORT CARIBE	TUTO TOYS	Análisis
Tipo de productos	Artículos deportivos (patines, balones, guantes, mesas de billar)	Juguetes y artículos infantiles	No son productos sustitutos ni complementarios.
Finalidad	Actividad física, deporte,	Juego,	Finalidades distintas → no
Aspecto	TUTTOS SPORT CARIBE	TUTO TOYS	Análisis
	entrenamiento	recreación infantil	hay riesgo de confusión.
Consumidor medio	Deportistas, jóvenes, adultos	Niños y padres	Públicos completamente diferentes.
Naturaleza del producto	Equipos deportivos	Juguetes	No existe identidad ni similitud competitiva.

II. DIFERENCIAS VISUALES: LOS SIGNOS SON INCOMPATIBLES ENTRE SÍ

1. Estructura completamente distinta

- TUTTOS SPORT CARIBE (mixta)
 - o Tres palabras.
 - o Elementos gráficos, colores y composición visual compleja.
 - o Evoca deporte, movimiento y región Caribe.
- TUTO TOYS (nominativa)
 - o Dos palabras.
 - o Sin elementos gráficos.
 - o Evoca juguetes y universo infantil.

(...) La opositora pretende comparar únicamente “TUTTOS” con “TUTO”, ignorando:

- SPORT
 - CARIBE
 - El diseño
 - La composición gráfica
 - La evocación conceptual
- Esto distorsiona el análisis marcario.

(...) TUTTOS SPORT CARIBE Identifica artículos deportivos:

- Patines
- Balones
- Guantes
- Mesas de billar

TUTO TOYS Identifica juguetes y artículos infantiles. Los productos:

- No tienen la misma finalidad.
- No se comercializan en los mismos canales.
- No se dirigen al mismo público.
- No compiten entre sí.

El consumidor de juguetes infantiles no es el consumidor de artículos deportivos profesionales o semiprofesionales.

IV. INEXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN

1. No hay confusión directa

El consumidor no adquiriría un juguete creyendo que es un artículo deportivo ni viceversa.

2. No hay confusión indirecta

Los signos no sugieren un origen empresarial común.

3. No hay asociación

Los conceptos “SPORT CARIBE” y “TOYS” pertenecen a universos comerciales incompatibles. La oposición no demuestra ninguno de los elementos exigidos por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.



Ref. Expediente N° SD2025/0045458

V. LA SECUENCIA “TUTO” NO ES MONOPOLIZABLE

La opositora pretende apropiarse de una expresión:

- Corta
- Débil
- De uso común
- Sin distintividad fuerte
- Y utilizada en múltiples mercados

El derecho marcario no concede monopolios sobre fragmentos débiles ni sobre secuencias fonéticas comunes.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

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.

Literal h) 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:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

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 se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de

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° SD2025/0045458

reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁹. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

⁴ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁵ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ Traducir. (Del lat. traducēre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littēra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribere). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .

Identidad o Semejanza de los signos

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

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

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

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

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

El riesgo de confusión o de asociación

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

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁰ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”¹¹

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el

¹⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

¹¹CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”¹²

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”¹³.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas:

1. Impresión de la pagina web: <https://co.totto.com/olimpicos>
2. Impresión de la pagina web: <https://www.falabella.com.co/falabellaco/product/130616550/Gorra-Beisbolera-Tunny-Gris/130616551>
3. Impresión de la pagina web: <https://www.facebook.com/TottoColombia/posts/participa-por-una-gorra-y-un-bal%C3%B3n-totto-es-muy-f%C3%A1cil-solo-t%C3%B3mate-una-foto-cont/2124881351130203/>
4. Impresión de la página web: <https://definicion.de/talabarteria/>
5. Pruebas de notoriedad aportadas en el expediente SD2023/0071286

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹³Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

6. Pruebas de notoriedad aportadas en el expediente No. SD2024/0087593
7. Resolución administrativa No. 1203/2025 emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Industrial (SENAPI) de Bolivia el pasado 4 de septiembre de 2025
8. Resolución 578 de 2025 del 4 de febrero de 2025 emitida por el INDECOPÍ
9. Impresión de la página Web: <https://www.tuttosport.com.co/>
10. Impresión de la página web: <https://www.tuttosport.com.co/index.php/nosotros/>
- 11.Impresión de la publicación del post de Facebook
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=1692875764099480&set=a.554809024572832>
- 12.Impresión de la pagina web:
<https://www.instagram.com/tuttosport?igshid=1r5ivxfkwk7l0>
- 13.Impresión de la pagina web: <https://www.instagram.com/trofeostuttos/>
- 14.Impresión del perfil de FACEBOOK <https://www.facebook.com/TuttosSport>
- 15.Impresión del post de Facebook
<https://www.facebook.com/100029619770446/posts/5314371635255380/>
- 16.Impresión de la pagina web: <https://www.instagram.com/p/DG8pgC8PsBv/>
- 17.Impresión de la publicación en la red social “X” que se observa en el siguiente link
<https://x.com/marianapajon/status/827590986331254784>
- 18.Impresión de la pagina web: <https://www.elheraldo.co/deportes/2016/08/16/asi-forjo-caterine-ibarguenuna-medalla-de-oro/>

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

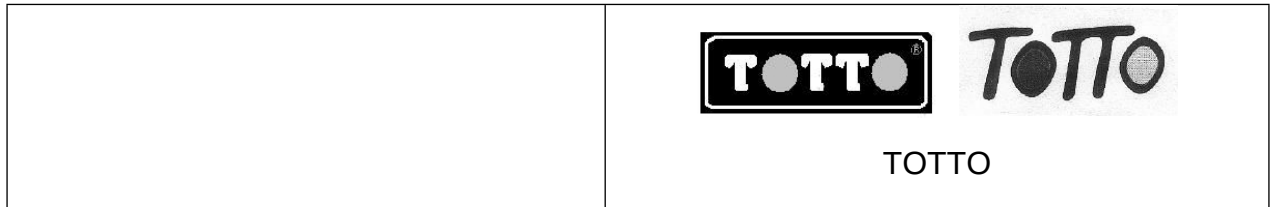
Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	TUTO TOYS	INVERSIONES TUTO SAS	SD2017/0093907	11	28	Marca	Registrada	03 feb. 2030
Mixta	TOTTO TRAVEL	ESSENTIAL EXPORT, LTDA	SD2022/0093258	11	9, 18, 25, 35	Marca	Registrada	18 jul. 2033
Nominativa	TOTTO	ESSENTIAL EXPORT, LTDA	SD2023/0036878	11	18, 25	Marca	Registrada	23 ene. 2034
Mixta	TOTTO	ESSENTIAL EXPORT, LTDA	00045126	7	35	Marca	Registrada	10 ene. 2032
Mixta	TOTTO	ESSENTIAL EXPORT, LTDA	02117408	8	28	Marca	Registrada	24 nov. 2033

Nota: Los signos identificados bajo los expedientes 03010818 y 00045128 corresponden a una enseña y nombre comercial, respectivamente
Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	
	



Ref. Expediente N° SD2025/0045458



Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”¹⁴

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.

¹⁴ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

- 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 (...)*¹⁵

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁶ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento denominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- 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.**¹⁷

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:¹⁸

- 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.

¹⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁶ “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”.

¹⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

¹⁸ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

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 (...)*¹⁹

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas²⁰ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

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.

¹⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

²⁰ “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° SD2025/0045458

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”²¹

Familia de marcas

El hecho que la sociedad opositora, **ESSENTIAL EXPORT, LTDA.**, incluya de forma reiterada la misma expresión **TOTTO** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.²²

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas, en el cual el elemento dominante común en la expresión **TOTTO**, y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

Análisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por las expresiones **TUTTOS SPORT CARIBE**, cada expresión en un nivel diverso, las dos iniciales en un tamaño sobresaliente y en una tonalidad marcada, junto a un gráfico de formas diversas, que asemejan movimiento. Los signos opositores son de naturaleza nominativa y mixta. la primera conformada por la expresión **TOTTO**. Las mixtas de la sociedad

²¹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

²² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

ESSENTIAL EXPORT, LTDA., conformadas por las expresiones **TOTTO y TOTTO TRAVEL** en tipografía especial, algunas dentro de recuadros y con otros diseños ornamentales. Finalmente, la marca mixta de la sociedad **INVERSIONES TUTO SAS**, se encuentra conformada por las expresiones **TUTO TOYS**, dentro de un recuadro y con diseño especial sus letras resaltadas y en doble contorno.

Análisis de registrabilidad frente a las marcas TOTTO

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 elemento que sobresale en el signo solicitado reproduce parte importante del elemento relevante de los signos antecedentes que caracteriza a la familia de marcas objeto de especial protección.

En este punto resulta pertinente mencionar que es el elemento nominativo de cada signo mixto el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas. Ahora, se debe recordar que dentro de la denominación deben ser excluidas del cotejo aquellas expresiones de uso común, explicativas, descriptivas o genéricas, en la medida en que resultan inapropiables en exclusiva y carecen de distintividad.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho énfasis en que:

“En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente²³.”

Así las cosas, para realizar el cotejo entre los signos se deben excluir los elementos de uso común y centrar el estudio en las expresiones restantes; en concordancia con lo anterior, en los signos en cotejo se excluir las expresiones **SPORT**, **CARIBE**, y **TRAVEL**,

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado, conformado por la expresión **TUTTOS**, incorpora parte sustancial del elemento característicos en los signos antecedentes, conformado por la palabra **TOTTO**, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Al cotejar las expresiones **TUTTOS / TOTTO**, se observa que su estructura gramatical es muy parecida, en la medida en que se está en presencia de dos palabras cortas, ambas caracterizadas por la utilización de las consonantes **T – TT**, la vocal segunda es la misma, y si bien existe una variación entre las vocales iniciales **U/O**, al ser vocales cerradas, posteriores y redondeadas proporcionan un ruido y pronunciación cuya diferencia puede pasar inadvertida. La inclusión de la letra **S** al final es un elemento de débil diferenciación en la medida en que se limita a indicar una cantidad plural.

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las

²³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 425-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

similitudes antes que las diferencias entre los signos. En ese orden de ideas, es probable que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas asuma que la marca solicitada es una variación de los signos previamente registrados, máxime cuando estamos en presencia de una familia de marcas que debe ser objeto de especial protección.

Dicho sea de paso, se debe recalcar que es deber de esta Dirección el velar por los derechos de propiedad industrial legalmente concedidos, es imperativo impedir la vulgarización de las marcas que se encuentran registradas y vigentes, lo cual puede darse, entre otros, cuando se permite el registro de signos confundibles con marcas registradas y que identifican servicios o productos relacionados, bajo la excusa de tener algún elemento adicional de cualquier tipo. De ser de recibo tal táctica se estaría dando cabida a que terceros se apropiaran de marcas registradas, bajo el falaz argumento de que la inclusión de nuevos elementos en el signo solicitado despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria. Adicional a lo anterior, se induciría al consumidor a error, quien puede llegar a considerar que la marca solicitada se constituye en una variación y/o innovación de las marcas previamente registradas.

Análisis de confundibilidad frente a la marca TUTO TOYS

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 elemento que sobresale en el signo solicitado reproduce totalmente la parte relevante del signo antecedente.

En este caso en particular, al igual que se precisó líneas atrás, es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas. Por su parte, al igual que en el caso anterior, serán excluidas aquellas expresiones explicativas como lo son SPORT CARIBE y TOYS, en la medida en que resultan inapropiables y, por ende, carentes de fuerza diferenciadora.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado, conformado por la expresión TUTTOS, incorpora en su totalidad la estructura gramatical del elemento que sobresale en el signo antecedente: TUTO, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

En este caso, las expresiones TUTTOS y TUTO presentan pequeñas e irrelevantes variaciones en algunas de sus letras, en ese sentido, la inclusión de la segunda letra T resulte irrelevante en la medida en que no modifica en nada su percepción sonora, y la adición de la letra S será asumida por el consumidor como la referencia en plural de exactamente el mismo término, de manera que estas modificaciones efectuadas por el signo solicitado no sirven como derrotero de diferenciación entre ambos signos.

Así las cosas, encontramos que la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce parte de las marcas registradas²⁴, la anterior coincidencia dentro del mercado

²⁴ El Tribunal de Justicia Andino, Proceso 13-IP-2001, en un caso similar al estudiado, donde la marca solicitada a registro es una marca compuesta en la cual uno de sus vocablos es idéntico a una marca registrada, se pronunció en los siguientes términos: "...La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza. En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia de los términos TUTTOS / TUTO en los signos distintivos comparados, causa irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos y servicios que se distinguen con una y otra marca, ya que el signo solicitado reproduce en parte a la marca registrada.

En efecto, la confundibilidad indirecta²⁵ se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba.

Frente a la comparación originada entre una marca compuesta que reproduce idénticamente a una marca ya registrada el Tribunal de Justicia Andino, se ha manifestado en varias ocasiones de la siguiente forma: “Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”.²⁶

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Calzado de deporte; ropa de deporte; gorras de deporte.

28: Patines de ruedas; balones de deporte; mesas de billar; guantes para deporte.

35: Servicios de venta minorista o mayorista de artículo de deporte.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes

Productos y servicios

SD2017/0093907 **(28):** Juegos y juguetes, adornos para árboles de Navidad, excepto artículos de iluminación y golosinas, árboles de Navidad de materiales sintéticos, arcos de tiro, armas de esgrima, arneses de escalada, balones y pelotas de juego / balones de juego / pelotas de juego,

global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial.”

²⁵ Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

(...)

“Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.”

²⁶ Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-IP-98, marca PALMA FRIT

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

biberones para muñecas / mamaderas para muñecas, bicicletas estáticas de ejercicio, billetes de lotería para rascar / billetes de lotería para raspar, blancos de tiro / dianas, blancos de tiro electrónicos / dianas electrónicas, bloques de construcción [juguetes], bobsleighs [trineos de carreras], bolas de billar, bolas de juego, bolas de pintura [municiones para pistolas de paintball], bolos [juegos], bolsas de críquet, bolsas con o sin ruedas para palos de golf, boyas de pesca, artículos de broma, caballitos de balancín [juguetes], cámaras de aire para pelotas de juego / cámaras de aire para balones de juego, camas de muñecas, camas elásticas, campanitas para árboles de Navidad, cañas de pescar, canicas para jugar, cantos de esquís, cápsulas para pistolas de juguete, caretas de esgrima, carretes para cometas / carretes para barriletes [cometas] / carretes para papalotes, carretes de pesca, carritos para bolsas de golf, cartones de bingo, casas de muñecas, cebos fulminantes [juguetes] / cápsulas fulminantes [juguetes] / cápsulas chalecos de natación, cinturones de halterofilia / cinturones de levantamiento de pesas [artículos de deporte], cinturones de natación detonantes [juguetes], cinturones de natación, coderas [artículos de deporte], colofonia para deportistas, columpios, cometas / barriletes [cometas] / papalotes, confetis / papel picado, correas para tablas de surf, cuartos de muñecas, cubiletes para dados, cuerdas de tripa para raquetas, cuerdas para raquetas, aparatos de culturismo / aparatos de entrenamiento físico, dados [juegos], dameros, dardos, discos de lanzamiento [artículos de deporte], discos voladores [juguetes], drones [juguetes], aparatos para ejercicios físicos, espinilleras [artículos de deporte] / canilleras [artículos de deporte], esquís, fichas para juegos, fichas para juegos de apuestas, figuras [juguetes], fijaciones de esquís, fusiles lanza globos de juego arpones [artículos de deporte], fútbol de mesa [juegos], aparatos de gimnasia / aparatos de fisicoculturismo, globos de juego, globos de nieve / esferas de nieve, guantes de bateador [accesorios para juegos], guantes de boxeo, guantes [accesorios para juegos], guantes [accesorios para juegos], guantes de esgrima, infladores especiales para pelotas de juego, máquinas de juego automáticas accionadas con monedas, juegos de anillas, maquinaria y aparatos para juegos de bolos, juegos de construcción, juegos de damas, juegos de dominó, juegos de ajedrez, juegos de sociedad, juegos de backgammon / juegos de chaquete, aparatos para juegos, juegos de mesa, juegos de herraduras, juegos de Mahjong, juegos de pachinko, máquinas para juegos de apuestas, juegos portátiles con pantalla de cristal líquido, juguetes para animales de compañía, juguetes, juguetes de peluche / peluches [juguetes], juguetes para hacer pompas de jabón, juguetes rellenos, kayaks de mar, kits de modelos a escala [juguetes] / modelos a escala para armar [juguetes], láminas protectoras para pantallas de juegos portátiles, lanzadoras [trampas] para tiro de pichón, máquinas lanzadoras de pelotas, aparatos para lanzar pelotas de tenis, líneas de pesca, mandos para consolas de juego, mandos para juguetes / controles para juguetes, mangas para cazar mariposas, manguitos de natación / brazaletes de natación / flotadores de brazo para nadar, mantas de actividades para bebés / gimnasios para bebés [mantas de actividades], mantitas de apego [dudús], marcadores de puntos para billares, marionetas, máscaras de teatro, máscaras de carnaval, máscaras [juguetes], mástiles para tablas de windsurf, material para tiro con arco,

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

matrioskas [muñecas rusas], mesas para tenis de mesa / mesas para pimpón, mesas de billar, mesas de billar accionadas con monedas, modelos de vehículos a escala, modelos [juguetes] / maquetas [juguetes], monopatines / patinetas, móviles [juguetes], muñecas, naipes / barajas de cartas, nasas [artes de pesca] / nasas [artículos de pesca], nieve artificial para árboles de Navidad, osos de peluche, palancas de mando [joysticks] para videojuegos, palos de golf, palos de hockey, parapentes, patines de bota, patines de ruedas, patines de hielo, patines en línea, patinetes [juguetes] / patinetas [juguetes], peonzas [juguetes] / trompos [juguetes], pértigas para la práctica del salto con pértiga / garrochas para la práctica del salto con garrocha, pichones de arcilla [blancos de tiro], pieles de foca [revestimientos de esquís], piñatas, piscinas [artículos de juego] / albercas de natación [artículos de juego] / piletas de natación [artículos de juego], pistolas de juguete, pistolas de aire comprimido de juguete, pistolas de pintura [artículos de deporte] / pistolas de paintball [artículos de deporte], portavelas para árboles de Navidad, aparatos de prestidigitación, protectores acolchados [partes de ropa de deporte], raquetas, raquetas de nieve, redes [artículos de deporte], redes de tenis, redes de camuflaje [artículos de deporte], robots de juguete, rodilleras [artículos de deporte], rodillos para bicicletas estáticas de ejercicio, rompecabezas [puzles] / puzles, ropa de muñecas, ruletas, sacos de boxeo, salabardos de pesca / jamos de pesca, sedales de pesca, señuelos de caza o pesca, sombreros de papel para fiestas [artículos de cotillón], sonajeros, soportes para árboles de Navidad, sorpresas detonantes en forma de caramelo / triquitraques [petardos de juguete], suelas para tacos de billar / zapatillas para tacos de billar, suspensorios para deportistas, tablas de surf, tablas de windsurf, tablas de bodyboard, tablas de snowboard, tablas de natación, tablas de surf de remo [paddleboards], tableros de ajedrez, tacos de billar, tacos y plataformas de salida para competiciones deportivas / plataformas de salida para competiciones deportivas / tacos de salida para competiciones deportivas, tejos, tiovivos / calesitas / carruseles [tioyivos], tirachinas [artículos de deporte] / hondas [artículos de deporte], tiza para tacos de billar, toboganes [artículos de juego], tragaperras / tragamonedas, trampolines [artículos de deporte], triciclos para niños pequeños [juguetes], trineos [artículos de deporte], vehículos de juguete, vehículos teledirigidos [juguetes] / vehículos de control remoto, máquinas de videojuegos, máquinas de videojuegos electrónicos para salas de juego, volantes para juegos de raqueta..

En relación a la clase 28 solicitada, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 28° Internacional y los que distingue la marca registrada en la **clase 28°** Internacional atrás relacionada, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los productos relacionados, al coincidir en la identificación de patines de rueda, mesas de billar y guantes para deporte, en este último caso en relación de género a especie, siendo una de sus especies los guantes de boxeo.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

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.

SD2022/0093258 (35): Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

00045126 (35): Servicios que consisten en publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

En relación a la clase 35 solicitada, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 35° Internacional y los que distinguen las marcas registradas en la **clase 35°** Internacional atrás relacionadas, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad entre ellos en una relación de género a especie, donde las marcas registradas hacen referencia a toda la cobertura de clase 35, incluyendo la gestión de negocios comerciales en términos generales, en tanto que el signo solicitado especifica estos servicios, al hacer referencia a los servicios de venta minorista o mayorista de artículo de deporte.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los servicios que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los servicios identificados por los mismos.

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.

SD2023/0036878 (25): Ropa; prendas de vestir; calzado y sombrerería.

En relación a la clase 25 solicitada, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 25° Internacional y los que distingue la marca registrada en la **clase 25°** Internacional atrás relacionada, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los productos relacionados, al coincidir en la identificación de prendas de vestir, calzado y sombrerería, en una relación de género a especie, donde los productos del signo solicitado hacen referencia a los mismos productos pero destinados al deporte.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

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.

02117408 **(28):** Juegos, juguetes.

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

Razonabilidad

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. (...)”²⁷.

Al analizar la cobertura de los signos en conflicto, esta Dirección encuentra que son competitiva y razonablemente conexos.

Lo anterior, toda vez que de acuerdo a la realidad del mercado, es cada vez más frecuente que el empresario que se desempeña en una actividad específica dentro del sector del entretenimiento y del sector infantil, decida ampliar su portafolio de negocios e incursione en sectores análogos que contribuyan a su esquema empresarial, en donde los productos como patines de ruedas, balones de deporte, y guantes de deporte, se integren con los juegos y juguetes, con una finalidad de entretenimiento y diversión. Por lo anterior, resulta una práctica habitual del mercado que un empresario que ofrezca juegos y juguetes para niños, también ofrezca patines de rueda, balones y guantes de deporte, dado que todos ellos se utilizan para la diversión, y van dirigidos a un mismo mercado objetivo, especialmente si se trata de niños, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

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

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
-------	---------	-----------

²⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.



Ref. Expediente N° SD2025/0045458

	ESSENTIAL EXPORT S.A.	Clase 9: especialmente estuches y bolsos para productos tecnológicos. Clase 18: especialmente los morrales y maletines. Clase 25: especialmente la ropa informal. Clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina.
---	--------------------------	---

Pronunciamientos previos

Sobre la notoriedad de la marca TOTTO alegada por la parte opositora, esta Dirección encuentra que, los siguientes, son los más recientes pronunciamientos en al respecto:

- En primer lugar, esta Superintendencia a través de la Resolución N° 12630 del 04 de mayo de 2007, reconoció dentro del Expediente N° 02-41088, la notoriedad de la marca TOTTO, para productos de la clase 18, en especial maletines, en el periodo comprendido entre los años 2000, 2001 y 2002.
- Por otra parte, dentro del expediente N° 11-119785 esta Entidad reconoció la notoriedad de la marca TOTTO para productos de la clase 18 mediante Resolución N°. 33598 del 30 de mayo de 2012, la cual fue confirmada por la Resolución N°. 64914 del 31 de octubre de 2013, acto dentro del cual se reconoció la notoriedad de la marca TOTTO, para los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, de la clase 35; para el periodo comprendido entre enero del año 2007 a diciembre del año 2011.
- Posteriormente, esta Entidad a través de la Resolución N° 12562 del 21 de marzo de 2013, en el expediente N° 12-172796, extendió el factor temporal de la notoriedad de la marca TOTTO, para productos de la clase 18, especialmente morrales y maletines, hasta el mes de septiembre de 2012; Acto confirmado por la Resolución N°. 4296 del 10 de febrero de 2015.
- Igualmente, en la Resolución N° 51848 del 30 de agosto de 2013, dentro del expediente N°. 13-6363, extendió nuevamente el factor temporal de la notoriedad de la marca TOTTO, para productos de la clase 18, especialmente morrales y maletines, hasta el mes de septiembre de 2012.
- La Resolución N° 89001 del 27 de diciembre de 2013, dentro del expediente N°. 13-6361 esta Superintendencia extendió de nuevo el factor temporal de la notoriedad de la marca TOTTO hasta el segundo semestre del año 2013 para los productos de la clase 18 y los servicios de la clase 35 internacional.
- Ahora bien, mediante Resolución N° 82593 de 21 de octubre de 2015, expediente N°. 14-040123, se volvió a extender el factor temporal de la notoriedad del signo TOTTO, desde el año 2011 hasta el mes de marzo de 2014 para ropa informal, zapatos y sombrerería, productos de la clase 25 internacional.
- Después, a través de la Resolución N° 475 de 22 de febrero de 2019, expediente N°. SD2017/0093907, se volvió a extender el factor temporal de la notoriedad del signo TOTTO, hasta el 30 de noviembre de 2017 para “los productos comprendidos en la clase 18, especialmente los morrales y maletines y los productos comprendidos en la clase 25, especialmente la ropa informal”.
- Posteriormente, mediante Resolución N° 30248 del 24 de julio de 2019, en el marco del expediente N°. 16025304, se volvió a extender el factor temporal de la notoriedad del signo TOTTO, entre abril del año 2014 y diciembre de 2015, para ropa informal, productos de la clase 25 internacional, y gestión de negocios en el

Resolución N° 47360

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

sector de billeteras, maletines, bolsos y prendas de vestir, servicios de la clase 35 internacional.

- Mediante en la Resolución N° 43726 del 15 de julio de 2021, proferida en el expediente SD2020/0056732, se volvió a extender el factor temporal de la notoriedad del signo TOTTO, por el período comprendido entre diciembre de 2017 y el julio de 2020, para identificar los productos comprendidos en la clase 9, especialmente estuches y bolsos para productos tecnológicos; los productos comprendidos en la clase 18, especialmente los morrales y maletines; los productos comprendidos en la clase 25, especialmente la ropa informal; y servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, comprendidos en la clase 35.
- Mediante Resolución N° 42080 del 7 de julio de 2021, proferida en el expediente SD2020/0104308, se volvió a extender el factor temporal de la notoriedad del signo TOTTO, por el período comprendido entre octubre de 2020 y el 01 de febrero de 2021, para identificar los productos comprendidos en la clase 18, especialmente los morrales y maletines y los productos comprendidos en la clase 25, especialmente la ropa informal.
- Mediante Resolución N° 47330 de 25 de julio de 2022, se extendió la notoriedad de la marca TOTTO (mixta) para identificar los productos comprendidos en la clase 18, especialmente los morrales y maletines; y los productos comprendidos en la clase 25, especialmente la ropa informal, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de agosto de 2021.
- Mediante Resolución N° 47330 de 25 de julio de 2022, se extendió la notoriedad de la marca TOTTO (mixta) para identificar los productos comprendidos en la clase 18, especialmente los morrales y maletines; y los productos comprendidos en la clase 25, especialmente la ropa informal, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de agosto de 2021. Igualmente, para identificar servicios de la Clase 35 referidos a "publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de agosto de 2021. Y se extendió la notoriedad de la marca TOTTO (mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 9, especialmente estuches y bolsos para productos tecnológicos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de agosto de 2021.
- Mediante Resolución N° 70641 de 10 de octubre de 2022, se extendió la notoriedad del signo TOTTO (mixto) para productos comprendidos en la clase 18, especialmente morrales y maletines, productos comprendidos en la clase 25, especialmente prendas de vestir, por el período comprendido entre 01 de febrero de 2021 y julio de 2021.
- Mediante Resolución N° 32733 de 29 de mayo de 2025, expedida dentro del Expediente N° SD2023/0071286, se extendió la notoriedad del signo TOTTO para identificar especialmente estuches y bolsos para productos tecnológicos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y morrales y maletas de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, por el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2023.
- Finalmente, mediante Resolución N° 93560 de 13 de noviembre de 2025, expedida dentro del Expediente N° SD2024/0087593, se extendió la notoriedad del signo TOTTO para identificar especialmente estuches y bolsos para productos tecnológicos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y morrales y maletas de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, por el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024.

Sobre el estatus de notoriedad del signo opositor, esta Oficina recalca que el grado de notoriedad de una marca puede variar con el tiempo, es decir que una marca notoria en el pasado puede no serlo en la actualidad. Ahora bien, en el presente caso, la fecha de

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

solicitud del signo objeto de análisis se encuentra en un periodo considerablemente cercano al último periodo de declaratoria de notoriedad. En otras palabras, la solicitud de registro efectuada 15 de mayo de 2025, se realizó a los 7 meses y 15 días del periodo hasta el cual fue declarado la notoriedad de la marca **TOTTO** (Mixta), es decir, el 30 de septiembre de 2024, en relación con los productos comprendidos en las clases 9 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza, no así frente a las clases 25 y 35, cuya notoriedad si fue acreditada frente a un periodo de tiempo bastante distanciado, es decir, julio y agosto de 2021, respectivamente.

Partiendo de ello, esta Dirección puede estimar que el **estatus de notoriedad de la marca TOTTO para los productos comprendidos en la clase 9 y 18 persiste** desde esa fecha y hasta la fecha de presentación de la solicitud, por ende, está Dirección procederá con el análisis convocado por la opositora, siendo improcedente extender los efectos de dicha notoriedad y proceder con el análisis que se desprende a la luz de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000.

Cabe precisar que el opositor solicita remitirse al análisis efectuado dentro de los expedientes SD2023/0071286 y SD2024/0087593, con base en las pruebas aportadas en dichos expedientes con anterioridad a la presentación de la oposición en estudio, y precisamente dicha valoración corresponde a las decisiones proferidas mediante la Resolución N° 32733 de 29 de mayo de 2025, dentro del Expediente N° SD2023/0071286 y mediante la Resolución N° 93560 de 13 de noviembre de 2025, dentro del Expediente N° SD2024/0087593. De manera que los documentos probatorios allegados con posterioridad a la presentación de la solicitud en estudio y de su correspondiente oposición no repercuten dentro del presente análisis.

Marca notoria y marca renombrada

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en proceso 20 – IP – 97 citó al profesor Manuel Areán Lalín, señalando frente a la marca notoria y la marca renombrada lo siguiente:

“(…) al examinar el grado de extensión de la marca notoria ha expresado que “el calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. Y la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población: su reconocimiento por el 80% del público ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana, según se recuerda en la sentencia del Tribunal del Distrito de Munich de 1º de diciembre de 1994 relativa a la marca “SHELL”.²⁸

Por su parte, en proceso 185 – IP – 2006 el mismo Tribunal se refirió de manera ilustrativa a las marcas notorias y renombradas en los siguientes términos:

“(…) las marcas renombradas o también conocidas como “‘marcas de alto renombre’ (...) ‘marcas famosas’, ‘marcas reputadas’, ‘marcas prestigiosas’, etc.”²⁹ (...). La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquélla “ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. (...) por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un

²⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 20-IP-1997. (2 EIPR 1996, pág. D-45)”. (“Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI”, Primer Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI – OMPI, Lima 1996, pág. 186).

²⁹ Montiano Monteagudo: “La protección de la marca renombrada”, Civitas, Madrid, 1995, pp. 41.

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados”³⁰.

Asimismo, ha dicho la doctrina que “Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general (...) todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas. Las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias. El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria. Si la marca es conocida con carácter general por todo el público y no sólo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada. (...)”³¹.

Por su parte, recientemente, el Tribunal se ha ocupado de la marca notoria y la marca renombrada en algunas interpretaciones prejudiciales³² que valen la pena tenerse presentes.

“Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente”³³.

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen el principio de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro³⁴.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente³⁵.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por

³⁰ Carlos Fernández-Novoa: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pp. 33.

³¹ Alberto Bercovitz: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, pp. 466 y 495.

³² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 58-IP-2018, 218-IP-2018, 269-IP-2018 y entre otras.

³³ “La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada”.

³⁴ “Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada”.

³⁵ “La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario)”.

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba³⁶.

Una vez han sido abordados los conceptos de hecho notorio, marca notoria y marca renombrada; esta Dirección procederá a realizar el estudio comparativo entre los signos cotejados, es decir, entre la marca notoria TOTTO y el signo TUTTOS SPORT CARIBE, dejando al margen el debate del reconocimiento de categoría de marca renombrada que no está regulado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y por ser una característica que no se observa en la mentada marca.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
	

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, el signo opositor, es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor.

La Dirección encuentra que, la configuración de los signos si genera en el consumidor un riesgo de confusión directa e indirecta, debido a que el elemento sobresaliente en el signo solicitado realiza una imitación de la estructura gramatical del signo opositor. Al cotejar las expresiones TUTTOS / TOTTO, se observa que su estructura gramatical es muy parecida, en la medida en que se está en presencia de dos palabras cortas, ambas caracterizadas por la utilización de las consonantes T – TT, la vocal segunda es la misma, y si bien existe una variación entre las vocales iniciales U/O, al ser vocales cerradas, posteriores y redondeadas proporcionan un ruido y pronunciación cuya diferencia puede pasar inadvertida. La inclusión de la letra S al final es un elemento de débil diferenciación en la medida en que se limita a indicar una cantidad plural. Además, la adición de las expresiones adicionales, como lo son SPORT y CARIBE, así como su diseño gráfico, no sirven como derrotero de diferenciación dado el carácter explicativo que revisten dichos términos, además de que el elemento que resulta semejante es el que sobresale en ambos signos.

Adicionalmente, se encuentra una relación de conexidad competitiva entre los productos y servicios que prende identificar el signo solicitado y los productos que se identifican bajo la marca notoria, especialmente los de la clase 18, en la medida en que los morrales y maletas deportivas se integran con el calzado y predas de vestir para deporte, con los patines y guante para deporte y con comercialización de artículos de deporte, en tanto que son utilizados para el trasporte de dichos artículos deportivos, por lo tanto, es común que se ofrezcan por un mismo empresario y bajo el mismo canal de comercialización.

³⁶ “En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad-en algún país de la Comunidad Andina- en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486”.

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

Dilución de su fuerza distintiva, explotación de la reputación y uso parasitario

Debe anotarse que las marcas notorias cuentan con protección contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. La protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

Por su parte, el prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto y/o servicio que identifica, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del mismo, o en otras palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la intervención del titular.

Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o explotación de su reputación y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento injustificado de la reputación de una marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique sobre productos y/o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por los signos notorios en cuestión.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del principio de especialidad en el caso de determinación de confusión o asociación, sí lo hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero de la imagen de la marca notoria.

Una vez realizado el estudio, esta Dirección encuentra que no se aportaron pruebas por parte de la sociedad opositora tendientes a demostrar que a través del signo pretendido a registro se busca el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria ni pérdida de su fuerza distintiva.

En efecto, esta Dirección no puede proteger los signos notorios a través de la aplicación de estos riesgos sustentada única y exclusivamente en las semejanzas que presentan los signos al momento de su debida confrontación, en la medida que esta situación fáctica se encuentra protegida a través de la aplicación del riesgo de confusión.

Por lo tanto, en aras de salvaguardar la notoriedad del riesgo de aprovechamiento de la reputación ajena, es deber de la sociedad opositora mediante pruebas contundentes demostrar a esta Dirección que el signo pretendido a registro busca aprovecharse y beneficiarse del prestigio que tiene la marca notoria y consecuentemente, atraer clientes hacia sus productos haciéndoles creer que los productos son ofrecidos por la marca notoriamente conocida, lo cual no fue probado en el presente caso.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a lo anterior de la siguiente forma:

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

“En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados.”³⁷

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) 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 **ESSENTIAL EXPORT, LTDA**, frente a la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 2: Declarar fundada la oposición interpuesta por **ESSENTIAL EXPORT, LTDA**, frente a la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 3: Declarar fundada la oposición interpuesta por **ESSENTIAL EXPORT, LTDA**, frente a la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 4: Declarar fundada la oposición interpuesta por **INVERSIONES TUTO SAS**, frente a la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 5: Negar el registro de la Marca **TUTTOS SPORT CARIBE** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza³⁸, solicitada por **TUTTOS SPORT CARIBE LTDA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6: Negar el registro de la Marca **TUTTOS SPORT CARIBE** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza³⁹, solicitada por **TUTTOS SPORT CARIBE LTDA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 7: Negar el registro de la Marca **TUTTOS SPORT CARIBE** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁴⁰, solicitada por **TUTTOS SPORT CARIBE LTDA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 8: Notificar a **TUTTOS SPORT CARIBE LTDA**, solicitante del registro y a **ESSENTIAL EXPORT, LTDA** y **INVERSIONES TUTO SAS** opositores, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

³⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 39-IP-2013.

³⁸ **25:** Calzado de deporte; ropa de deporte; gorras de deporte.

³⁹ **28:** Patines de ruedas; balones de deporte; mesas de billar; guantes para deporte.

⁴⁰ **35:** Servicios de venta minorista o mayorista de artículo de deporte.

Resolución N° 47360

Ref. Expediente N° SD2025/0045458

ARTÍCULO 9: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 23 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS