

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 49107

Ref. Expediente N° SD2025/0118599

Por la cual se niega un registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 25 de noviembre de 2025, Carlos Mario Romero Rodriguez, solicitó el registro de la Marca Romaano (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1087, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 35: Comercialización de productos para terceros.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0118599

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Romano Work	PROVESI SAS	SD2021/0104804	11	9, 25	Marca	Registrada	21/02/2033
Nominativa	ROMANO	BIMBO DE COLOMBIA S.A.	9225178830	7	30	Marca	Registrada	09/12/2033
Nominativa	'ROMANO'	BIMBO DE COLOMBIA S.A.	9225178629	7	29	Marca	Registrada	07/12/2033

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	ROMANO 'ROMANO' 

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

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

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0118599

Jurisprudencia

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

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Por otra parte, en el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado sobre el análisis entre signos denominativos y mixtos que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que, entre los signos confrontados **ROMAANO / ROMANO / 'ROMANO' / ROMANO WORK**, existen similitudes que los hacen confundibles. Se hace énfasis en el punto de vista denominativo, el cual constituye el elemento predominante, por cuanto son las palabras las que generan un mayor impacto en la mente del consumidor en el caso concreto.

En efecto, se advierte que los signos confrontados **ROMAANO / ROMANO** son semejantes en el campo ideológico, pues evocan de manera directa en el consumidor la idea de algo o alguien que proviene de Roma, sin que la incorporación de la vocal “A” adicional en el signo solicitado resulte suficiente para diluir el riesgo de confusión.

En similar sentido, existe una similitud conceptual que hace que los signos **ROMAANO / 'ROMANO'** sean confundibles, ya que, a pesar de la eliminación de las comillas y la

Ref. Expediente N° SD2025/0118599

duplicación de la vocal A en la marca solicitada, el núcleo conceptual percibido por el consumidor seguiría están centrado en la evocación de algo relativo a Roma.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para determinar la existencia o inexistencia de semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas.

Finalmente, esta Dirección encuentra que los signos analizados **ROMAANO / ROMANO WORK** son similarmente confundibles en su conjunto, ya que la marca solicitada reproduce el elemento relevante del signo antecedente; esto es, la expresión ROMANO. Así, la adición de la letra A en la segunda sílaba del signo registrado no es derrotero diferenciador, pues dadas las similitudes señaladas, es posible que el consumidor considere que se encuentra ante la variación de la marca que ya conoce.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Comercialización de productos para terceros.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente	Productos
SD2021/0104804	(9): Guantes de látex desechables para laboratorios; guantes de plástico desechables para laboratorios; guantes de protección contra accidentes; guantes de protección contra accidentes, radiaciones e incendios; guantes de protección contra los rayos x para uso industrial; guantes desechables para laboratorios; guantes ignífugos; ropa y guantes de soldadura para la protección contra accidentes o lesiones; barboquejos para cascos de protección; caretas para cascos de protección; cascos; cascos [auriculares]; cascos de

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0118599

protección y de seguridad; cámaras para cascos; luces de seguridad para cascos [luces de seguridad intermitentes]; máscaras faciales especialmente adaptadas para cascos deportivos de protección; protectores oculares especialmente adaptados para cascos deportivos de protección; soportes de cámara para casco; soportes para la colocación de cámaras en cascos; viseras para cascos; cadenas para gafas; cadenas para gafas de sol; gafas [óptica]; gafas a prueba de polvo; gafas con cámara; gafas de deporte; gafas de protección con cámara; gafas de protección de deporte; gafas de seguridad; gafas de seguridad industriales; respiradores de protección para uso industrial; respiradores para filtrar el aire; botas de protección contra accidentes; botas de protección contra el fuego; botas de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego; botas de protección para la protección contra los accidentes o las lesiones; ropa de protección contra productos químicos; ropa de protección contra productos químicos y radiaciones; ropa de protección contra riesgos biológicos; ropa ignífuga; ropa y calzado de protección, así como protectores de cabeza, contra accidentes, radiaciones y llamas; ropa y prendas de vestir reflectantes para evitar accidentes; ropas de protección [armadura]; ropas de protección [coraza para el cuerpo]; ropas de trabajo para la protección contra los accidentes o las lesiones; auriculares de diadema; cubrecabezas en cuanto cascos de protección; rodilleras para trabajadores; mascarillas antipolvo; mascarillas de protección contra el polvo.

(25): Guantes de cuero; guantes tejidos; guantes de piel; guantes isotérmicos húmedos; guantes, incluidos los de piel o cuero; forros de cascos [artículos de sombrerería]; botas de caucho; botas de goma; botas de media caña; botas de montaña; botas impermeables; botas y zapatos; ropa biodegradable; ropa de cuero; ropa de cuero artificial; ropa de cuero de imitación; ropa de cuero sintético; ropa de látex; ropa de trabajo; ropa impermeable; polainas para piernas; mascarillas de moda de tela en cuanto prendas de vestir; mascarillas de tela [prendas de vestir]; mascarillas faciales de punto en cuanto artículos de vestuario.

9225178830 **(30):** Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales; pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias, hielo.

9225178629 **(29):** Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; salsas para en saladas; conservas.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 y productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos y/o en cuestión provienen del mismo empresario.

Ref. Expediente N° SD2025/0118599

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que, aunque estamos ante productos y servicios que no están ubicados en la misma clase del nomenclador internacional, existe la posibilidad de que el mismo empresario que se dedica a ofrecer en el mercado café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales; pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias, hielo, también preste servicios de comercialización de productos para terceros.

Lo anterior, en la medida en que dichos servicios involucran la promoción, distribución y puesta en el mercado de bienes susceptibles de comercialización, lo cual puede incluir productos de tipo alimenticio como los indicados. Por lo tanto, el consumidor se puede ver inducido a falsas asociaciones, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 y productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Razonabilidad)

En similar sentido, esta Dirección considera que existe conexidad competitiva entre la carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; salsas para en saladas; conservas y los servicios de comercialización de productos para terceros. Esto es, el consumidor podría pensar razonablemente que la actividad de comercialización constituye un canal directo a través del cual se ofrecen los productos mencionados, lo que permite inferir que ambos pueden provenir del mismo empresario.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 y productos de las clases 9 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza (Razonabilidad)

En línea con lo anterior, se advierte que el mismo empresario que ofrece en el mercado guantes de protección contra accidentes, radiaciones e incendios; guantes de protección contra los rayos x para uso industrial; guantes desechables para laboratorios; guantes ignífugos; ropa y guantes de soldadura para la protección contra accidentes o lesiones; barboquejos para cascos de protección; caretas para cascos de protección; cascos; cámaras para cascos; luces de seguridad para cascos; protectores oculares especialmente adaptados para cascos deportivos de protección; soportes de cámara para casco; cadenas para gafas; gafas; respiradores de protección para uso industrial; respiradores para filtrar el aire; botas de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego; ropa de protección contra productos químicos y radiaciones; ropa de protección contra riesgos biológicos; ropa ignífuga; ropa y prendas de vestir reflectantes para evitar accidentes; auriculares de diadema; cubrecabezas en cuanto cascos de protección; rodilleras para trabajadores; mascarillas antipolvo; mascarillas de protección contra el polvo y prendas de vestir, también ofrezca servicios de comercialización de productos para terceros.

Lo anterior, ya que es una práctica habitual que los empresarios que se dedican a la comercialización de productos para terceros deseen ampliar su portafolio y lanzar su propia línea de productos amparados bajo la misma marca. Por tanto, el consumidor podría atribuirle, contrario a la realidad, un mismo origen empresarial a los productos y servicios mencionados.

Ref. Expediente N° SD2025/0118599

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 y productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (Razonabilidad)

Finalmente, el consumidor podría concluir razonablemente que los guantes de cuero; guantes tejidos; guantes de piel; guantes isotérmicos húmedos; guantes, incluidos los de piel o cuero; forros de cascos [artículos de sombrerería]; botas y zapatos; ropa biodegradable; ropa de cuero; ropa de cuero artificial; ropa de cuero de imitación; ropa de cuero sintético; ropa de látex; ropa de trabajo; ropa impermeable; polainas para piernas; mascarillas de moda de tela en cuanto prendas de vestir; mascarillas de tela [prendas de vestir]; mascarillas faciales de punto en cuanto artículos de vestuario, sea el mismo que presta servicios de comercialización de productos para terceros.

Es frecuente que empresas dedicadas al diseño, fabricación o distribución de prendas de vestir, calzado y accesorios presten directamente servicios de comercialización o desarrollen unidades de negocio especializadas en la promoción y venta de productos propios o de terceros, con el fin de posicionar los productos frente al consumidor final.

Todo lo anterior configura riesgo de confusión, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(...) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

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

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Romaano (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Carlos Mario Romero Rodriguez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

⁵ 35: Comercialización de productos para terceros.

Resolución N° 49107

Ref. Expediente N° SD2025/0118599

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 30 de junio de 2026



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)