



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

SEÑOR

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

E. S. D.

REF. PETICION DE DENEGACIÓN DE UN REGISTRO

Expediente No. SD2025/0035358

Petición de denegación de la marca “**JRG JOYERÍA REGALO GOLD**” (Mixta) clases 14 y 35.

CLEMENCIA DELGADO VILLEGAS, Abogada, mayor y vecina de Bogotá, identificada como aparece al pie de mi firma, me permito manifestarle:

En mi condición de Apoderada de la sociedad **HERJAGA S.A.S.**, atentamente manifiesto a usted que interpongo Petición de denegación de la marca “**JRG JOYERÍA REGALO GOLD**” (Mixta) clases 14 y 35.

I. PETICIÓN

De conformidad con lo previsto en los artículos 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, solicito se niegue el registro de la marca “**JRG JOYERÍA REGALO GOLD**” (Mixta), para identificar productos y servicios de las clases 14 y 35 de la Clasificación de Niza. Lo anterior, teniendo en cuenta que es similarmente confundible con la marca de mi representada “**R EL REGALO – 1982**”



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

-” (Mixta) clases 14 y 35, por lo que la marca solicitada está incurso en la causal de irreregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la decisión 486.

II. MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA NEGACIÓN

Como podrá constatar el Despacho, entre las marcas en conflicto concurren una serie de características y circunstancias que las hacen confundibles entre sí, haciendo que se configure la causal de irreregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Lo anterior, implica la imposibilidad de coexistencia en el mercado de ambas marcas, pues generará confusión en el público consumidor como se muestra a continuación:

1. Causal de irreregistrabilidad (Artículo 136, Literal a)

La Dirección considera que la marca solicitada a registro está incurso en la causal de irreregistrabilidad estipulada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, el cual a su tenor literal establece que no podrán registrarse como marcas las solicitudes que:

“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”.

A este respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha establecido lo siguiente:

“la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir”. (Proceso 82-IP-2013).

De acuerdo con los diferentes pronunciamientos del Tribunal Andino, se tiene entonces, que para que se configure la causal de irregistrabilidad antes anunciada, deben concurrir en primer término que exista identidad o similitud entre los signos confrontados; y en segundo término, que ambos signos amparen productos o servicios idénticos o respecto de los cuales se genere riesgo de confusión o de asociación en cuanto a las prestaciones en sí mismas o en cuanto a su origen empresarial.

2. Estudio de registrabilidad del Signo Solicitado

Como se verá a continuación, los signos en conflicto son similarmente confundibles, por lo que **No** pueden coexistir en el mercado pacíficamente:

Marca	Clase	Titular	Expediente No.
 JRG JOYERÍA REGALO GOLD (Mixta)	14, 35	KIARA BRIGITTE BOTIA CARVAJAL	SD2025/0035358

 R EL REGALO – 1982 - (Mixta)	14, 35	HERJAGA S.A.S.	SD2020/0100598
---	--------	----------------	----------------

Por lo anterior, se debe hacer un análisis siguiendo las reglas establecidas por la jurisprudencia a este efecto, de modo que se llegue a la conclusión de que ambos signos **No** pueden coexistir en el mercado, ya que las semejanzas son considerables y generarán confusión en el consumidor.

2.1 Comparación Visual

Desde el punto de vista visual, la marca solicitada **“JRG JOYERÍA REGALO GOLD”** (mixta) presenta claras similitudes con la marca previamente registrada **“R EL REGALO – 1982 –”** (mixta), coincidencias que no pueden ser consideradas meramente accidentales, sino que revelan una aproximación sustancial capaz de generar riesgo de confusión directa o indirecta en el público consumidor.

En primer lugar, es preciso señalar que el elemento **“REGALO”** ocupa en ambos signos un lugar central dentro de la composición marcaria, tanto desde el punto de vista tipográfico como desde su función distintiva. En el signo solicitado, el término **“REGALO”** aparece en una posición destacada dentro de la expresión **“JOYERÍA REGALO”**, mientras que en el signo previamente registrado constituye el núcleo esencial de la denominación **“EL REGALO – 1982 –”**.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

En segundo lugar, si bien el signo solicitado incorpora otros vocablos como “**JRG**”, “**JOYERÍA**” y “**GOLD**”, estos no neutralizan el efecto visual de la coincidencia, toda vez que se trata de expresiones secundarias o descriptivas: “**JOYERÍA**” hace alusión directa a la actividad comercial (venta de joyas) y “**GOLD**” a la calidad o material del producto (oro). Por su parte, el conjunto de iniciales “**JRG**” carece de carga semántica evidente y no compite en impacto visual con el término “**REGALO**”, que sigue siendo el eje gráfico del signo.

Desde el punto de vista del diseño, ambos signos se presentan con estructuras mixtas compuestas por elementos denominativos acompañados de gráficos ornamentales. Aunque difieren en detalles estilísticos (tipografía, iconografía), el consumidor promedio no realiza un análisis minucioso o cotejo simultáneo entre los signos, sino que retiene en su memoria el elemento preponderante —en este caso, la palabra “**REGALO**”—, generándose así un alto riesgo de asociación visual.

El Consejo de Estado ha sostenido que:

“La comparación marcaria debe efectuarse atendiendo a la impresión global que cada signo produce en el consumidor, teniendo especial consideración por aquellos elementos que ocupan la posición central o más recordable dentro del conjunto marcario.” (Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 18 de febrero de 2016, Exp. 11001-03-24-000-2011-00039-00).

En virtud de lo anterior, puede concluirse que desde el plano visual, los signos confrontados presentan similitudes sustanciales que superan las diferencias



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIP – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

accesorias y que, en consecuencia, son suficientes para generar riesgo de confusión o asociación en el mercado.

2.2 Comparación Conceptual

Desde el punto de vista conceptual, los signos en conflicto comparten un contenido semántico esencial que refuerza significativamente el riesgo de confusión o de asociación empresarial. Tanto la marca registrada **“R EL REGALO – 1982 –”** como la marca solicitada **“JRG JOYERÍA REGALO GOLD”** giran en torno a la misma idea rectora o núcleo conceptual, esto es, el concepto de “regalo” como elemento principal que identifica, caracteriza y da significado a la marca.

En el signo previamente registrado, la palabra **“REGALO”** constituye el eje semántico del conjunto marcario, evocando la noción de obsequio, presente, detalle o artículo destinado a ser entregado a otra persona como muestra de aprecio. Este contenido conceptual no solo es claro e inmediato, sino que además tiene una fuerte carga evocativa en el mercado, especialmente tratándose de productos comprendidos en la clase 14 (joyas, artículos de lujo, relojes) y servicios de la clase 35 (venta minorista y mayorista de estos artículos), que son comúnmente adquiridos con fines de obsequio.

Por su parte, la marca solicitada reproduce íntegramente este mismo contenido conceptual central al incluir también el término **“REGALO”** en su denominación principal. Aunque le adiciona vocablos como **“JOYERÍA”** y **“GOLD”**, estos no alteran ni desplazan la idea esencial transmitida al consumidor. **“JOYERÍA”** se limita a describir el sector comercial al que pertenece el signo, mientras que **“GOLD”** hace



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIP – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

alusión a un atributo del producto (el oro), careciendo de suficiente distintividad conceptual. De este modo, ambos signos proyectan al consumidor el mismo concepto: un establecimiento o marca relacionada con productos de joyería concebidos como obsequios o regalos.

La jurisprudencia ha sostenido que, incluso cuando existan diferencias denominativas o gráficas, si los signos evocan idénticas ideas o asociaciones mentales, se configura un riesgo de confusión conceptual relevante:

“Cuando el contenido conceptual de los signos es coincidente, la posibilidad de confusión o asociación no se neutraliza con la mera adición de elementos secundarios o descriptivos, pues el consumidor tiende a identificar el origen empresarial a partir de la idea común que el signo transmite.” (Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 4 de agosto de 2016, Exp. 11001-03-24-000-2011-00212-00).

Adicionalmente, en el mercado de joyería y artículos de lujo, la carga conceptual tiene un peso particularmente relevante, ya que el consumidor no solo identifica la marca por su denominación, sino también por la idea que asocia con la experiencia de compra. En ese contexto, la coincidencia en el concepto de “**regalo**” no es menor: constituye precisamente la expectativa comercial que motiva la adquisición de este tipo de productos y servicios.

En conclusión, los signos comparten un significado conceptual idéntico o, cuando menos, altamente similar, centrado en la noción de “regalo” como obsequio, lo cual resulta determinante para el público consumidor y suficiente para inducir a error o



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIP – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

a asociación en cuanto al origen empresarial de los productos y servicios ofrecidos bajo dichas marcas.

2.3 Comparación Ortográfica

Desde la perspectiva ortográfica, el cotejo de los signos “**R EL REGALO – 1982 –**” y “**JRG JOYERÍA REGALO GOLD**” permite advertir que existe una coincidencia sustancial en sus elementos literales dominantes, lo cual genera un riesgo evidente de confusión en el público consumidor.

La jurisprudencia ha señalado reiteradamente que la comparación ortográfica debe centrarse en la estructura, número, secuencia y orden de las letras que conforman los signos, así como en los elementos que capturan la atención del consumidor. Bajo este criterio, la expresión “**REGALO**”, presente en ambos signos, constituye el núcleo común de mayor peso ortográfico y distintivo.

En el signo registrado, “**EL REGALO**” es el elemento denominativo esencial y ocupa el lugar central en la estructura marcaria. En el signo solicitado, la palabra “**REGALO**” también es central dentro de la denominación “**JRG JOYERÍA REGALO GOLD**”. La coincidencia literal es total respecto de este término: seis letras en idéntica secuencia, orden y extensión, lo que refuerza la impresión ortográfica semejante. Esta coincidencia no puede ser considerada como accidental ni como un simple detalle, pues la palabra compartida es precisamente la que el consumidor retiene en su memoria como referencia del origen empresarial.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPI – ACPI
AAPI – ABPI – ABAPI

La adición de otros vocablos en el signo solicitado “JRG”, “JOYERÍA” y “GOLD” no neutraliza la semejanza ortográfica, puesto que se trata de elementos accesorios o descriptivos que carecen de fuerza distintiva suficiente frente al término compartido. “JOYERÍA” describe la naturaleza del negocio y “GOLD” constituye una referencia directa al material utilizado, mientras que las siglas “JRG” no tienen un significado que altere la percepción general, y reproduce la letra “R” que es precesora de la expresión “regalo” en la marca registrada. El consumidor promedio, que no realiza un examen analítico exhaustivo ni coteja simultáneamente las marcas, tenderá a centrar su atención en la coincidencia ortográfica más relevante: “R REGALO” así:

R REGALO Vs. **JRG REGALO**.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido lo siguiente:

“La coincidencia en la parte sustancial del signo denominativo, incluso cuando se agregan otros elementos, puede generar riesgo de confusión si el consumidor percibe dicha parte como el elemento predominante o recordable.” (Proceso 84-IP-2012).

Asimismo, la estructura global de ambos signos refuerza la semejanza. Ambos se componen de varias palabras, con el término “**REGALO**” ubicado en el centro del conjunto, lo que acentúa la similitud en el impacto ortográfico y visual. Este aspecto es relevante porque el consumidor no lee ni analiza la totalidad del signo con igual atención: la palabra compartida tiende a ser la más recordada y asociada al origen empresarial.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

En consecuencia, el análisis ortográfico permite concluir que la identidad literal del término dominante **“REGALO”**, unida a la estructura semejante y a la disposición de los elementos denominativos, configura un alto riesgo de confusión directa e indirecta, especialmente tratándose de productos y servicios que comparten la misma naturaleza y finalidad.

2.4 Comparación Fonética

Desde el punto de vista fonético, el cotejo entre las denominaciones **“R EL REGALO – 1982 –”** y **“JRG JOYERÍA REGALO GOLD”** permite concluir que existe un alto grado de semejanza sonora, derivado principalmente de la reproducción idéntica del término **“R REGALO”**, núcleo fonético dominante en ambas marcas.

El examen fonético, conforme a la doctrina y a la jurisprudencia comunitaria, debe valorar el modo en que el consumidor pronuncia, escucha y retiene el signo en su memoria auditiva, considerando que en el tráfico económico real la apreciación suele ser oral, rápida y no analítica. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado:

“La similitud fonética surge cuando los signos, al ser pronunciados, producen un sonido semejante que pueda inducir al consumidor medio a confusión sobre el origen empresarial del producto o servicio.” (Proceso 34-IP-2013).

En el presente caso, la coincidencia en el vocablo **“R REGALO”** determina una identidad fonética parcial de gran relevancia jurídica, pues esta palabra concentra el



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

peso sonoro del signo en ambos casos. Su pronunciación **ere-re-gá-lo** es idéntica en sílabas, acentuación, número de fonemas y ritmo, lo cual genera una percepción auditiva casi indistinguible.

En conclusión, la identidad sonora del elemento distintivo “**R REGALO**”, su posición estructural, su pronunciación idéntica y su potencial de ser recordado por encima de los componentes accesorios conducen a un alto riesgo de confusión fonética, que se traduce en una percepción de intercambiabilidad, refuerza la complementariedad auditiva y supera el umbral de razonabilidad exigido por la jurisprudencia comunitaria.

2.5 Relación Competitiva

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, es importante resaltar lo siguiente:

“la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto.”. (Proceso 82-IP-2013).

En este sentido, se procede a comparar los productos que se protegen mediante la marca registrada y aquellos pretendidos por la marca solicitada:



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Marca Registrada	Marca Solicitada
14 Joyas y artículos de bisutería. 35 Ventas de joyas por redes, ventas presenciales de joyas, ventas de joyas online.	14 Metales preciosos y sus aleaciones; figuritas de metales preciosos y sus aleaciones; gemas, perlas, y metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería; pulseras [joyería y artículos de bisutería]; joyas de piedras preciosas y semipreciosas; estuches para artículos de joyería; estuches para artículos de relojería e instrumentos cronométricos; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; partes componentes de artículos de relojería e instrumentos cronométricos; joyas; joyas chapadas con metales preciosos; joyas personalizadas; joyas preciosas; pulseras chapadas en oro; pulseras [artículos de joyería y de bisutería]; pendientes; gemelos*; cadenas [joyería]; broches (joyería); brazaletes [joyería y artículos de bisutería]; relojes y sus partes; bisutería de fantasía; joyas de oro; anillos de oro; brazaletes de oro; joyas de plata; joyas de plata de ley; joyas de bronce; anillos [artículos de joyería y de bisutería]; metales preciosos y piedras preciosas; piedras preciosas; piedras preciosas artificiales. 35 Servicios de distribución comercial al por mayor de artículos de joyería; servicios de joyerías minoristas; servicios de venta mayorista en relación con artículos de joyería; gestión comercial de tiendas mayoristas y



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

	minoristas; servicios de venta minorista y mayorista de artículos de relojería e instrumentos cronométricos; servicios de joyerías mayoristas; servicios de publicidad en relación con artículos de joyería; servicios de venta minorista en línea en relación con artículos de joyería; servicios de venta minorista en línea de joyas; administración de negocios comerciales; gestión, organización y administración de negocios comerciales; asistencia en el ámbito de la gestión de negocios; asistencia en el ámbito de la gestión de negocios y la comercialización de productos en el marco de los contratos de franquicias; gestión de negocios comerciales y de administración de empresas; servicios de tiendas de venta al por menor; servicios de tiendas de venta minorista.
--	---

El Tribunal Andino de Justicia ha establecido unos criterios que han de ser analizados para determinar si existe relación competitiva entre los signos confrontados en el siguiente sentido:

“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. (...)



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

- 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. (...)
- c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (**razonabilidad**). (...)” (Proceso 100-IP-2018).

En el presente caso, no se debe hacer un análisis muy profundo, pues ambas marcas protegen productos y servicios idénticos. En este sentido, hay cabida a la intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad.

III. PETICIONES

Se sirva **DENEGAR** la solicitud de la marca **JRG JOYERIA REGALO GOLD** (Mixta) clases 14 y 35 a la señora **KIARA BRIGITTE BOTIA CARVAJAL**.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

El presente recurso se fundamenta en los artículos 134, 135, 136 y 146 de la Decisión 486 del 2000 y demás normas concordantes.

V. NOTIFICACIONES

Recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho, o en mi oficina de abogado, ubicada en la Avenida Carrera 24 No. 37 -31 Oficina 202 de Bogotá.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Atentamente,

Clemencia Delgado V.
CLEMENCIA DELGADO VILLEGAS

C.C. 51.663.741 Bogotá

T.P. 43.307 del C. S. de la J.