

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 78286

Ref. Expediente N° SD2025/0040214

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 5 de mayo de 2025, ALEXANDRA QUINTERO VELEZ y SANTIAGO MUÑOZ QUINTERO solicitaron el registro de la Marca **IMPERATUM ORO LAMINADO** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

¹ 14: Anillos de oro [joyería]; broches chapados en oro [joyería]; cadenas [joyería]; cadenas para joyas; cadenas de tobillo [joyería]; cadenas [joyería y artículos de bisutería]; anillos [joyas]; dijes de metales preciosos [joyas]; joyas de oro; joyas de piedras preciosas y semipreciosas; joyas de platino; joyas en oro; joyas en plata; joyas para mascotas; joyas personales; piedras preciosas [joyas]; artículos de bisutería; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; bisutería [joyería].

Ref. Expediente N° SD2025/0040214

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

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

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

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	IMPERIUM JOYERIA Y PLATERIA	INVERSIONES TTZ SAS	SD2020/0048965	11	14	Marca	Registrada	13 abr. 2031
Mixta	TRAVALUP	CINDI YULIANA ECHEVERRI ZULUAGA	SD2022/0128073	11	14	Marca	Registrada	06 feb. 2034
Mixta	THE BEADS	ARLEY RAFAEL QUINTERO GOMEZ	SD2018/0005295	11	35	Marca	Registrada	25 jul. 2018
Mixta	THE BEADS	ARLEY RAFAEL QUINTERO GOMEZ	SD2018/0005292	11	14	Marca	Registrada	09 sept. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0040214

El signo solicitado	Las marcas registradas
	  

Jurisprudencia

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

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

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado para registro **IMPERATUM ORO LAMINADO** (mixto) presenta fuertes semejanzas de índole ortográfico, fonético y conceptual con la marca registrada **IMPERIUM** (mixta). En efecto, ambas derivan del



Ref. Expediente N° SD2025/0040214

mismo tronco léxico en latín: la raíz imper-, que significa mandar, ordenar o gobernar. Ortográficamente, ambas comienzan con la secuencia de letras IMPERA- y terminan con la misma consonante M. La diferencia se centra en las últimas tres letras: -TUM en Imperatum y -IUM en Imperium. A pesar de esta distinción final, la gran extensión de letras idénticas y el orden en que aparecen (I-M-P-E-R-A) son los principales responsables de que su aspecto escrito resulte inmediatamente familiar y muy similar al ojo.

Fonéticamente, su similitud es aún más fuerte y se basa en la pronunciación de la extensa base común IMPERA-, que es la parte tónica y con mayor peso sonoro en ambos términos. Las dos palabras tienen cuatro sílabas, y las primeras tres se pronuncian prácticamente igual: /im-pe-ra-/. El ligero cambio recae en la última sílaba, donde la vocal cambia de una U a una I, lo que se traduce en una sutil diferencia al final: /...tum/ vs. /...um/. No obstante, el ritmo, la acentuación y, crucialmente, la identidad de las sílabas iniciales y medias generan una homofonía parcial que hace que las palabras, al ser escuchadas, evoquen la misma idea y suenen muy parecidas.

Así mismo, se tiene que las expresiones “ORO LAMINADO” tratándose del signo solicitado en registro y “Joyería y Platería” tratándose de la marca registrada, constituyen elementos descriptivos y genéricos que no deben tenerse en cuenta en el análisis de los conjuntos marcarios.

Ahora bien, pese a que se presentan variaciones en el componente gráfico de los signos, estas son insuficientes para superar el riesgo de confusión que se genera.

Por otro lado, se observa que el signo solicitado en registro presenta semejanzas gráficas susceptibles de generar confusión con las marcas registradas **TRAVALUP** (mixta) y **THE BEADS** (mixta), ya que comparten la ilustración de dos alas con una corona en el centro, elementos que resultan fantasiosos y altamente distintivos tratándose de los productos y servicios identificados.

Por consiguiente, el signo solicitado en registro **IMPERATUM ORO LAMINADO** (mixto) es susceptible de generar riesgo de confusión directa e indirecta con las marcas registradas, ya que al estar frente a los signos cotejados el consumidor podría confundir los productos de su preferencia o asumir erradamente que los signos tienen un mismo origen empresarial.

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

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0040214

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

14: Anillos de oro [joyería]; broches chapados en oro [joyería]; cadenas [joyería]; cadenas para joyas; cadenas de tobillo [joyería]; cadenas [joyería y artículos de bisutería]; anillos [joyas]; dijes de metales preciosos [joyas]; joyas de oro; joyas de piedras preciosas y semipreciosas; joyas de platino; joyas en oro; joyas en plata; joyas para mascotas; joyas personales; piedras preciosas [joyas]; artículos de bisutería; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; bisutería [joyería].

Los signos previamente registrados identifican

Expedientes	Productos y servicios
-------------	-----------------------

SD2020/0048965	(14): Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.
----------------	---

SD2022/0128073	(14): Alfileres [imitación de bisutería]; artículos de bisutería; artículos de bisutería de plástico; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; bisutería [joyería]; bisutería de fantasía; bisutería de imitación.
----------------	---

SD2018/0005295	(35): Servicios de consultoría; servicios de investigación de marketing; consultoría de estudio de mercado, servicio de venta minorista o mayorista de bisutería; servicios de intermediación comercial, suministro de información comercial a través de sitios web; servicios de promoción de ventas; servicios de subastas en línea; publicidad en línea, servicios de evaluación de marcas, servicios de venta de productos en internet, promoción de productos y servicios de terceros por redes informáticas, presentación de empresas y de sus productos en internet, organización de ferias comerciales con fines publicitarios, dirección de negocios, encuestas de mercado, servicios de venta minoristas y mayorista de bisutería y sus accesorios, comercialización de productos.
----------------	--

SD2018/0005292	(14): Artículos de joyería, bisutería, artículos de relojerías, anillos, aretes, collares, estuches para joyas, joyeros, metales preciosos, piedras preciosas, pulseras, relojes, sortijas.
----------------	---

Tratándose de la clase 14 se observa que el signo solicitado para registro identifica los mismos productos que los signos antecedentes con expedientes SD2020/0048965, SD2022/0128073 y SD2018/0005292, como son los artículos de joyería, bisutería y piedras preciosas. Por consiguiente, al tratarse de los mismos productos la conexidad competitiva resulta evidente.

Por otro lado, dada la cobertura de los signos enfrentados en las clases 14 y 35, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario 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.

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° SD2025/0040214

En efecto, se observa que la marca registrada bajo expediente SD2018/0005295 identifica servicios de venta minoristas y mayorista de bisutería y sus accesorios en la clase 35, lo que constituye el canal través del cual se comercializan los artículos de bisutería que pretende distinguir el signo solicitado en registro en la clase 14. Tal coincidencia podría llevar a los consumidores a pensar que en las tiendas identificadas con el signo antecedente se comercializan los productos que pretende distinguir el signo solicitado para registro, cuando en realidad no es así.

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 del Marca IMPERATUM ORO LAMINADO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ALEXANDRA QUINTERO VELEZ y SANTIAGO MUÑOZ QUINTERO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ALEXANDRA QUINTERO VELEZ y SANTIAGO MUÑOZ QUINTERO, solicitantes del registro marcario, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 14: Anillos de oro [joyería]; broches chapados en oro [joyería]; cadenas [joyería]; cadenas para joyas; cadenas de tobillo [joyería]; cadenas [joyería y artículos de bisutería]; anillos [joyas]; dijes de metales preciosos [joyas]; joyas de oro; joyas de piedras preciosas y semipreciosas; joyas de platino; joyas en oro; joyas en plata; joyas para mascotas; joyas personales; piedras preciosas [joyas]; artículos de bisutería; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; bisutería [joyería].