

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 78534

Ref. Expediente N° SD2025/0005122

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 23 de enero de 2025, Erika María Muñoz Giraldo, solicitó el registro de la Marca DEVOTION By Mine (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, 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

¹ 14: Bisutería [joyería].

25: Ropa*.

35: Comercialización de productos.

Ref. Expediente N° SD2025/0005122

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
Nominativa	DOLCE & GABBANA DEVOTION	DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.r.l.	SD2022/0025794	11	3	Marca	Registrada	02 feb. 2032
Nominativa	DEVOTION	DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L.	99075850	7	3	Marca	Registrada	14 sept. 2030
Nominativa	DEVOTION	INTERPLANT B.V.	13298828	9	31	Marca	Registrada	30 jul. 2034
Mixta	DEVOTION	CAFE DEVOTION LTDA	07085033	8	30	Marca	Registrada	18 mar. 2028

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° SD2025/0005122

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
 DEVOTION by Mine	 DOLCE & GABBANA DEVOTION DEVOTION

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado 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”.



Ref. Expediente N° SD2025/0005122

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados DEVOTION BY MINE, DOLCE & GABBANA DEVOTION y DEVOTION son similarmente confundibles.

En efecto, al realizar el cotejo de los signos, se observa que estos presentan un alto grado de similitud ortográfico, fonético y conceptual. Desde el punto de vista ortográfico, el signo solicitado incorpora en su integridad la denominación DEVOTION, que constituye la parte relevante y distintiva de los signos antecedentes, adicionando únicamente la expresión secundaria “BY MINE”, la cual, por su posición y carácter accesorio, no logra desvirtuar la impresión inicial que genera la palabra DEVOTION en el consumidor. Fonéticamente, al pronunciar los signos, se genera un impacto sonoro idéntico debido a los fonemas utilizados en la expresión DEVOTION que se encuentra presente en las marcas cotejadas. Finalmente, desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan de manera inmediata la idea de devoción o entrega, noción que se mantiene incólume en el signo solicitado, a pesar de la adición de las palabras “BY MINE”, las cuales se perciben únicamente como una indicación de autoría o procedencia, sin alterar la carga semántica principal contenida en el término DEVOTION, que es el que capta la atención del público consumidor.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de los signos antecedentes, configurándose así una reproducción parcial de estos. Si bien el signo solicitado es de naturaleza mixta, presenta un gráfico de cruces y un corazón contenido en un círculo con reivindicación de colores, junto con las expresiones adicionales “BY MINE”, estos elementos no resultan suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 14: Bisutería [joyería].

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 (dentrífico) 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° SD2025/0005122

Clase 25: Ropa*.

Clase 35: Comercialización de productos.

Los signos previamente registrados identifican:

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

SD2022/0025794	Clase 3: Cosméticos; perfumes; perfumes sólidos; desodorantes corporales; jabón; jabones líquidos; pastillas de jabón; espumas de baño; dentífricos; champús; aceites esenciales; lociones capilares; preparaciones para ondular y rizar el cabello de forma permanente; geles de belleza; tintes para el cabello; cremas para la cara para uso cosmético; máscara de pestañas; perfiladores de ojos; sombras de ojos; lápices de maquillaje; bronceadores; barras de labios [pintalabios]; bases de maquillaje; cremas para el cuerpo; esmalte de uñas; endurecedores para las uñas; quitaesmaltes; aceites cosméticos; cremas bronceadoras.
-----------------------	--

99075850	Clase 3: Perfumería, aceites esenciales, productos de tocador no medicados y cosméticos, productos para el cabello, dentífricos, jabones de tocador.
-----------------	---

07085033	Clase 30: Café.
-----------------	------------------------

13298828	Clase 31: Rosales, rosas y su material de propagación, multiplicación, incluyendo yemas, injertos, patrones, esquejes y su material in vitro.
-----------------	--

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 3 y 14 internacional. Principio de Razonabilidad

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los productos 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, pues tanto los cosméticos, perfumes y productos de maquillaje como la bisutería suelen ser comercializados dentro del mismo sector de moda y belleza personal. En el caso concreto, resulta razonable para el consumidor pensar que tanto los cosméticos y perfumes como la bisutería provengan de un mismo empresario, dado que ambos productos se inscriben dentro del mismo contexto de accesorios personales y suelen promocionarse conjuntamente en campañas de moda. En consecuencia, los consumidores podrían inferir razonablemente que todos los productos provienen de un mismo origen empresarial, lo cual no corresponde con la realidad.

Aunado a lo anterior, existe la posibilidad de que el consumidor vincule los productos en cuestión cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino también en campañas o promociones que integran cosméticos, productos de cuidado personal y artículos de bisutería para su adquisición o uso conjunto, toda vez que en el mercado es habitual que dichos bienes se ofrezcan en contextos comerciales afines, como parte de una misma estrategia de moda y cuidado de la imagen personal. Tal circunstancia estrecha la posibilidad de que el consumidor confunda los signos, al asumir equivocadamente que todos los productos provienen de un mismo origen empresarial.

Ref. Expediente N° SD2025/0005122

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 3 y 25 internacional. Principio de Razonabilidad

Aun cuando se trata de productos que, en virtud de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentran en el mismo numeral, no puede desconocerse que ambos pertenecen a un mismo género, en tanto se enmarcan en el ámbito de la belleza y moda personal. En esa medida, el consumidor puede equivocadamente interpretar que el empresario encargado de cosméticos y perfumes ha incursionado también en el mercado de prendas de vestir como una extensión natural de su línea de negocios. En el presente caso, el consumidor podría pensar de manera equivocada que los productos reivindicados en los signos cotejados tienen un mismo origen empresarial, toda vez que, debido a las prácticas habituales del mercado, la oferta de cosméticos y perfumes suele estar integrada con líneas de ropa, conformando colecciones conjuntas que proyectan una misma identidad de marca.

Adicionalmente, dado el tipo de establecimientos en los que se ponen a disposición estos productos, así como los canales de comercialización empleados, resulta evidente que existe relación entre ellos, puesto que tanto ropa como cosméticos y perfumes pueden adquirirse en tiendas, boutiques de moda y plataformas de comercio electrónico. Ello facilita que el consumidor asuma equivocadamente que ambos provienen de un único origen empresarial, aumentando de manera significativa el riesgo de confusión en el mercado.

Conexidad competitiva entre los productos de las clases 3, 30, 31 y servicios de la clase 35 internacional. Principio de Razonabilidad

Resulta comercialmente habitual que un empresario que se desempeña en el ámbito de varios productos como cosméticos, perfumes, café o flores busque ampliar su esquema de negocios e incursione en la actividad de comercialización de estos, ya sea de manera indirecta o a través de canales propios. En tal contexto, el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de estos productos es también responsable de su comercialización, circunstancia que incrementa el riesgo de asociación hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado. En efecto, resulta razonable para el consumidor pensar que tanto los productos, como su servicio de comercialización provengan de un mismo empresario, dado que este último constituye una actividad naturalmente vinculada a la puesta en el mercado de tales bienes. En consecuencia, los consumidores podrían inferir razonable y erróneamente que tanto los productos como el servicio de comercialización son proporcionados por un mismo empresario.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0005122

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca DEVOTION By Mine (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Erika María Muñoz Giraldo, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca DEVOTION By Mine (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Erika María Muñoz Giraldo, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca DEVOTION By Mine (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por Erika María Muñoz Giraldo, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a Erika María Muñoz Giraldo, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO QUINTO: 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: Bisutería [joyería].

⁶ 25: Ropa*.

⁷ 35: Comercialización de productos.