



Señores

**DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá D.C.**

ASUNTO: OBJECCIÓN CONTRA EL REGISTRO DE LA MARCA Ly Relicarios

**EXPEDIENTE: SD2025/0070887
TIPO: MIXTA
CLASE: 14 INTERNACIONAL DE NIZA
SOLICITANTE - DIANA PAOLA BARRIOS CARDENAS
OPOSITOR: MADI GROUP S.A.S
Marca: Ly Relicarios**

HERNAN DARIO RUIZ JURADO, mayor de edad y vecino de la ciudad de Bucaramanga, abogado en ejercicio, identificado con cedula de ciudadanía numero 91'530.487, portador de la Tarjeta Profesional número 165.659 del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio del mandato especial conferido por la señora JUDITH RAMIREZ DE MARTINEZ, procedo a presentar objeción en contra de la solicitud de registro de la marca LY RELCARIOS (mixta) solicitada a registro para identificar productos comprendidos en la clase 14 por la señora DIANA PAOLA BARRIOS CARDENAS.

PRETENSIONES

De conformidad al artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000 se niegue el registro de la marca solicitada, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. La señora DIANA PAOLA BARRIOS CARDENAS solicitó la protección de la marca mixta "LY RELICARIOS el día 17 de Julio de 2025



para amparar productos descritos en la clase 14 internacional de Niza para identificar los siguientes productos:

Guardapelos [artículos de joyería y de bisutería]; pulseras [joyería y artículos de bisutería]; rosarios; gemelos de camisa; sujeta corbatas; anillos; collares [artículos de joyería y de bisutería]; llaveros; medallones [artículos de joyería y de bisutería]; artículos de joyería personalizados.

SEGUNDO. Que por medio del presente escrito, se exponen los argumentos jurídicos y fácticos por los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio debería negar la solicitud de registro de la marca mixta “LY RELICARIOS cuyo radicado es el No. SD2025/0070887.

FUNDAMENTOS PARA LA NEGACIÓN DE LA MARCA

PRIMERO. Interés legítimo. La Señora JUDITH RAMIREZ DE MARTINEZ, es una Empresaria dedicada al sector de la moda y la confección de alta costura, desde hace más de 15 años, sus labores en el sector de la confección de prendas de vestir de alta costura calzado bolsos billeteras joyería bisutería y todos los productos afines y complementarios le han llevado a posicionar su marca relicario en el segmento económico de la moda. De acuerdo con esto y teniendo en cuenta que la solicitud de la marca de la referencia busca apropiarse de un signo específico y podrían limitar el accionar comercial de la empresa al usar elementos nominativos que reproducen expresiones de la marca registrada configurando una legitimidad para actuar como opositor en el presente trámite.

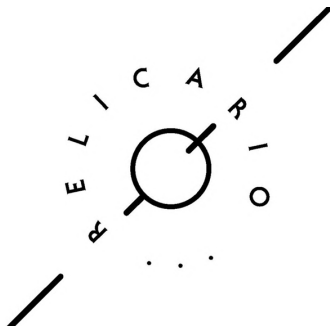
La Señora JUDITH RAMIREZ es titular de los derechos marcarios que recaen sobre la marca RELICARIO para identificar productos de las clases 14 y 25 internacional de Niza, descritos así:

CLASE 14: ADORNOS, (ARTÍCULOS DE JOYERÍA); ANILLOS (ARTÍCULOS DE JOYERÍA); ARTÍCULOS DE JOYERÍA, BISUTERÍA, PIEDRAS PRECIOSAS; ARTÍCULOS DE JOYERÍA CHAPADOS CON METALES PRECIOSOS; ARTÍCULOS DE RELOJERÍA; ARTÍCULOS DE RELOJERÍA E INSTRUMENTOS CRONOMÉTRICOS, BROCHES (ARTÍCULOS DE JOYERÍA); CADENAS (ARTÍCULOS DE JOYERÍA), CADENAS PARA JOYAS; CADENITAS (GARGANTILLAS); CIERRES (BROCHES) PARA JOYERÍA; COLLARES (ARTÍCULOS DE JOYERÍA); DIJES (ARTÍCULOS DE JOYERÍA); ESCLAVAS; DIJES DE METALES PRECIOSOS (JOYAS); DIJES DECORATIVOS PARA TELÉFONOS CELULARES; ESCULTURAS DE METALES PRECIOSOS; ESTUCHES PARA RELOJES (PRESENTACIÓN); GARGANTILLAS; JOYAS; JOYAS DE PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS; LLAVEROS DE FANTASÍA; PENDIENTES; PENDIENTES

DE CLIP, PIEDRAS PRECIOSAS SINTÉTICAS, PIEDRAS PRECIOSAS (JOYAS); PULSERAS (ARTÍCULOS DE JOYERÍA), RELOJES.

CLASE 25: CAMISAS, CAMISETAS, JEANS, SHORTS, PANTALONETAS, PANTALONES LARGOS, PANTALONES CORTOS, CHAQUETAS, CALCETINES, PRENDAS DE VESTIR, ROPA EXTERIOR, ROPA INTERIOR, VESTIDOS, VESTIMENTA, ZAPATOS, SANDALIAS, ZAPATILLAS, ZAPATOS PARA MUJER, ZAPATOS PARA CABALLEROS, ZAPATOS PARA NIÑOS, SOMBREROS, BOTAS; BOTINES; ZAPATOS DE TACÓN; ZAPATOS DE VESTIR; ZAPATOS INFORMALES; ZAPATOS PLANOS; ZAPATOS Y BOTAS PARA NIÑOS PEQUEÑOS; ZAPATOS DE BAILE DE SALÓN; ZAPATOS DE CUERO; ZUECOS [CALZADO]; ZUECOS TIPO SANDALIA, SOMBREROS.

El logotipo registrado es el siguiente:



El registro de marca amparado bajo el certificado número 596428 se encuentra vigente hasta el 20 junio 2028.

De acuerdo con lo anterior se invoca para esta oposición la causal de no registra habilidad contenido en el literal a del artículo 136 de la decisión andina 486 del año 2000 que reza lo siguiente:

Artículo 136- *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”.*

Queda entonces descartada, según lo anterior, una eventual temeridad con que pudiese presentarse esta objeción, pues el interés en la misma es real y sustentado en los futuros riesgos que podría acarrear para la comerciante y para el sector en general, la concesión de una marca tan gravemente similar como lo es la solicitada.



SEGUNDO. TESIS. El literal a) del Artículo 136 de la Decisión Andina establece lo siguiente:

"Artículo 136. - No podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismo 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;**" (Subrayado y énfasis agregados).

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido lo siguiente:

"(...) es necesario establecer que en términos generales **la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar**, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes (...)" (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Así, ¿Pueden acaso diferenciarse, entre sí, el término Ly RELICARIOS (del solicitante) y la marca RELICARIO (registrada) teniendo en cuenta que la misma es una reproducción idéntica y exacta de su aspecto ortográfico y fonético que conlleva a que sea una expresión altamente confundible? ¿Existe "fuerza distintiva" en la percepción ortográfica y fonética de RELICARIO si se tiene en cuenta como antecedente un término totalmente idéntico? ¿No son acaso conexos los productos identificados por las marcas en conflicto?

Las respuestas a estas interrogantes caen por sí solas y llevan a una sola conclusión: de ninguna manera existe distintividad en el signo pretendido ni menos aún una desvinculación competitiva entre los productos confrontados. El signo solicitado incluye en su conformación fonética y lingüística el elemento distintivo de la marca fundamento de la oposición; y, lo que es peor aún, no cuenta con un gráfico distintivo que logre generar en el consumidor la idea de una nueva marca.

Además, coinciden los canales de comercialización, difusión, procesos productivos y público destinatario, reforzando la vinculación de mercado.

1. LA MARCA SOLICITADA Ly RELICARIOS NO GOZA DE SUFICIENTE DISTINTIVIDAD QUE EVITE RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN CON LA MARCA REGISTRADA "RELICARIO"



La distintividad se refiere a la aptitud que tiene un elemento o signo (sea denominativo, figurativo o mixto) para individualizar, identificar y generar una vinculación con los productos o servicios en el mercado haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Tiene dos aspectos: La distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, la distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

El art. 134 de la Decisión 486 establece que “constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. En esta medida la distintividad no es una condición que se dé a priori, sino que sólo se va a verificar cuando el signo, unido al producto o servicio, sea puesto en el mercado y logre ser percibido por el consumidor como indicativo de una procedencia empresarial determinada.

El signo solicitado está compuesto por la denominación Ly Relicarios, la cual, desde los aspectos ortográfico, fonético y conceptual, tiende a confundirse y asimilarse con la marca registrada.

Al momento de analizar la marca -Ly relicarios- se debe tener en cuenta que la distintividad de dicho signo recae sobre la denominación siendo este elemento el que mayor impacta en la mente de los consumidores.

De lo anterior se puede observar entre el elemento distintivo de la marca solicitada, a saber LY RELICARIOS y RELICARIO, existe una íntima relación, debido a que la inclusión de los demás elementos visuales en la marca registrada no desvirtúa la similitud existente entre las marcas bajo cotejo ni va a permitir que los consumidores identifiquen el verdadero origen empresarial de los productos.

Es así como, serán las expresiones LY RELICARIOS y RELICARIO las que determinarán la impresión en conjunto y que los consumidores emplearán para identificar a los productos identificados bajo los signos en análisis. Por ello, los consumidores no lograrán percibir que el signo solicitado constituye una marca diferente a RELICARIO (opositora).

En resumen, el signo en oposición carece de distintividad extrínseca respecto de nuestra marca fundamento de oposición, y de ser concedido su registro, se inducirá a error al consumidor, pues tendrá viciado su consentimiento al momento de diferenciar los signos puestos en el mercado.

Además de lo dicho, de concederse el signo solicitado generaría, no sólo una limitación al derecho de exclusiva sobre la marca RELICARIO de mi mandante, sino que además motivará a que los consumidores efectúen una elección de un producto basada en el error y/o, cuando menos, establecerán una asociación indebida entre empresas o marcas, pensando que entre ambas hay algún tipo de acuerdo empresarial o que el producto identificado con el signo en oposición.



Así las cosas, no hay diferencia siquiera mínima entre los signos, lo que hace que la marca solicitada carezca de fuerza y de aptitud para otorgar distintividad a la denominación y siendo esta parte nominativa, únicamente, la que tiene relevancia en el signo solicitado, y sobre el cual deberá recaer el examen de registrabilidad que posteriormente se efectuará.

2. EL SIGNO SOLICITADO LY RELICARIOS SE ASEMEJA DE FORMA RELEVANTE A LA MARCA RELICARIO

En este sentido, la Decisión ha determinado que no pueden registrarse marcas aquellos signos que:

“Artículo 136. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero”.

Así, el Tribunal ha manifestado que “No es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero porque en estas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”. 35-IP-2019.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el “Tribunal Andino”) ha manifestado lo siguiente: *“La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto, es decir, analizarse en visión de conjunto teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.”* 305-IP-2019

Ahora bien, ¿qué elementos deben considerarse en este cotejo marcario a fin de establecer la similitud general que refiere la jurisprudencia andina? El Tribunal Andino ha determinado claramente que por regla general el elemento denominativo es el preponderante. Así, dicho colegiado supranacional, en el Proceso 95-IP-2018, ha sostenido que *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables”*

Para el caso en concreto, cabe señalarse que el hecho de que la marca registrada RELICARIO sea mixta, esto no afecta la forma en la que debe realizar el examen de confundibilidad desde los aspectos denominativos, pues las marcas se transmiten a través del voz a voz y en ese ejercicio lo relevante es el elemento gramatical y fonético, lo que implica que los consumidores la van a recordar es por esa expresión y no por el resto de los elementos que la componen.

Dicho órgano expone, sobre la metodología de análisis de la similitud ortográfica y fonética, de acuerdo con lo dispuesto en la interpretación prejudicial 530-IP-2018, lo siguiente:

SIMILITUD ORTOGRÁFICA

Se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

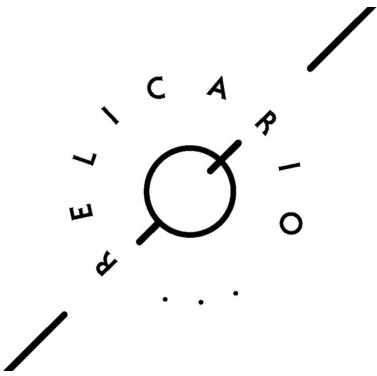
i) ii) Se deben analizar los signos en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética; Se debe establecer si los signos comparten un mismo lexema.

SIMILITUD FONÉTICA

Se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

- i) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar
- ii) Se deben observar el orden de las vocales
- iii) Se debe determinar el elemento que impacta fuerte en la mente del consumidor¹

A continuación, desarrollamos las ideas bajo el esquema antes establecido enfrentando los signos de manera sucesiva y no simultánea.

MARCA SOLICITADA	MARCA REGISTRADA
	

¹ 510-IP-2018



2.1 CONFUNDIBILIDAD ORTOGRÁFICA ENTRE LA DENOMINACIÓN SOLICITADA LY RELICARIOS Y LA MARCA RELICARIO

El Tribunal ha diferenciado entre “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, indicando que la semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”²

En el caso concreto, nos encontramos ante dos marcas que están compuestas por elementos nominativos que son totalmente idénticos, por lo cual, de ellas podría, sin lugar a error, predicarse una semejanza.

Adicionalmente, se ha manifestado que “*en los casos en los que las marcas tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto*”³ situación que debe tener en cuenta al momento de analizar la confundibilidad entre las marcas LY RELICARIOS / RELICARIO.

Frente a la confundibilidad ortográfica, se ha establecido que “*se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, longitud de palabras, el número de sílabas, las raíces o terminaciones comunes de los signos (...)*”⁴

Así las cosas, debe señalarse que el elemento predominante y distintivo de la marca solicitada, a saberse Ly RELICARIOS, está compuesto por dos palabras, pero que el predominante es la segunda, RELICARIOS.

La marca fundamento de la oposición RELICARIO se conforma la misma cantidad de vocales y consonantes ubicadas en EXACTA posición, generando impresión inmediata de confusión, en el primero es plural, en el segundo es singular la descripción.

Se observa, entonces, que los signos enfrentados, presentan una similitud indiscutible desde el punto de vista ortográfico, son altamente confundibles en su estructura, sin ninguna modificación que le conceda una relativa diferenciación, ni permite que un consumidor deje de cuestionarse si son marcas relacionadas o si provienen del mismo origen empresarial.

Sin duda, las marcas confrontadas son confundibles, sin una diferenciación significativa en el ámbito ortográfico o con otras expresiones que puedan ser tenidas por distintivas, por lo que son altamente similares. En otras palabras, el consumidor relacionará de manera inmediata, casi

² PROCESO 305-IP-2019

³ PROCESO 84-IP-2015

⁴ Sentencia 2010-00268 noviembre 26 de 2018



automática, la marca solicitada con el mismo origen empresarial, pues el elemento gramatical agregado es mínimo.

El examen que se persigue se realiza en este caso de cara a las semejanzas y no por las diferencias, porque este no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni el aconsejado por la Doctrina.

2.2 CONFUNDIBILIDAD FONÉTICA ENTRE LA MARCA SOLICITADA Ly RELICARIOS Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA RELICARIO

En el pronunciamiento emitido en el marco del Proceso 305-IP-2019, el Tribunal Andino ha sostenido lo siguiente sobre la identidad fonética:

“Se refiere a la semejanza de sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe a posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.”

Pues bien, el signo solicitado Ly RELICARIOS calza perfectamente en los criterios antes enunciados. Y es que, al reproducir totalmente el elemento denominativo RELICARIOS que, para este caso es el elemento dominante, genera la existencia de una estructura fonética idéntica. En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto en sus elementos relevantes con miras a determinar si entre ellas existen identidades ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión, en atención a su pronunciación:

Ly RELICARIOS / RELICARIO / Ly RELICARIOS / RELICARIO / Ly RELICARIOS / RELICARIO / Ly RELICARIOS / RELICARIO / Ly RELICARIOS / RELICARIO / Ly RELICARIOS / RELICARIO / Ly RELICARIOS / RELICARIO / Ly RELICARIOS / RELICARIO /

Conforme se aprecia en su configuración ortográfica, cada marca conduce a una respuesta fonética en extrema idéntica, sumado a la exactitud ortográfica, pues, conforme se constata, las expresiones confrontadas encuentran irrefutables similitudes en lo fonético, habida cuenta de que hay una evidente sucesión de los sonidos vocálicos que sumados a los consonánticos resultan absolutamente similares.

Así pues, se advierte desde el punto de vista fonético, que las denominaciones RELICARIO y Ly RELICARIOS, son susceptibles de generar una pronunciación y entonación de conjunto EXACTA, en la



medida comparten los mismos sonidos consonánticos y vocálicos en su estructura.

Por esta razón los consumidores no tendrían a partir de las diferencias entre ellas elementos suficientes para separar las marcas Ly RELICARIOS / RELICARIO y determinar el origen empresarial de los productos identificados por éstas. Por ello, no hay elementos distintivos significativos para que el signo solicitado sea concedido, por lo que se insiste en la petición de declarar fundada la presente oposición y que, en consecuencia, se niegue el registro de la marca ALÉM solicitada so pena de que se cause una grave afectación a los derechos y a la fuerza distintiva de la marca registrada.

Las similitudes desde los aspectos ortográfico, fonético y ortográfico ocasionan un alto riesgo de confusión y asociación del origen empresarial y de los productos que las marcas identifican. Por esta razón los consumidores no tendrían a partir de las diferencias entre ellas elementos suficientes para separar las marcas confrontadas y determinar el origen empresarial de los productos identificados por éstas. Por ello, no hay elementos distintivos significativos para que el signo solicitado sea concedido. Es por esto, que se insiste en la petición de declarar negada la solicitud so pena de que se cause una grave afectación a los derechos y a la fuerza distintiva de la marca de RELICARIO.

Así las cosas, encontramos que para el presente caso nos referimos a dos signos que además de ser TOTALMENTE confundibles tal como quedó probado a lo largo de este escrito, no encontrándose elementos relevantes que los diferencien, entre sus productos existe una relación de identidad y conexidad competitiva.

En razón a lo señalado con anterioridad y siguiendo la línea trazada anteriormente podemos llegar a las siguientes conclusiones:

(i) (ii) Los anteriores argumentos desarrollados y sostenidos por la jurisprudencia del Tribunal Andino muestran la evidente relación de competitividad que se presentan entre las marcas.

En efecto, los productos son puestos a disposición del consumidor por los mismos

canales lo que no le permite diferenciar el origen empresarial de cada uno, sino que por el contrario lo inducen a pensar que son los mismos que comercializa actualmente mi representada y que goza de la calidad, respaldo y garantía propia.

Por lo anteriormente descrito, no es dable que pueda ser concedido a registro la expresión Ly RELICARIO solicitada, en tanto, va en contravía de los derechos adquiridos predicados de la marca RELICARIO.



Por todo lo anterior, y al establecerse el riesgo de confusión y de asociación que genera la marca solicitada con la marca registrada solicito respetuosamente a la Delegatura **NEGAR** el registro de la marca RELICARIO (mixta) solicitada por la señora DIANA PAOLA BARRIOS CARDENAS. para amparar productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I. NOTIFICACIONES

Informo que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi correo electrónico hernanruizabogado@gmail.com

Con sumo respeto,

HERNAN DARIO RUIZ JURADO
CC 91530487 de Bucaramanga
T.P 165.659 del C. S. J