

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79672

Ref. Expediente N° SD2025/0005484

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 24 de enero de 2025, YIWU RONGGE COSMETICS CO., LTD., solicitó el registro de la Marca **JANCRAY** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1057, 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 3: Cosméticos; lápices para uso cosmético; bases de maquillaje líquidas; brillos de labios; sombras de párpados; lápices de labios [pintalabios]; lápices de cejas; aceites esenciales; mascarillas de belleza; pestañas postizas; purpurina para uso cosmético; paletas de maquillaje que contienen cosméticos; corrector facial; rubores; máscara de pestañas; perfumes; limpiadores para la cara; preparaciones con filtro solar; productos hidratantes para la piel de uso cosmético; cremas para el rostro.

Ref. Expediente N° SD2025/0005484

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 marca previamente registrada

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	DUCRAY	PIERRE FABRE DERMO- COSMETIQUE	921824943	7	3	Marca	Registrada	17 mayo 2033

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° SD2025/0005484

El signo solicitado	La marca registrada
JANCRAY	DUCRAY
JANCRAY	

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”.

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro “**JANCRAY**” se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Esta dirección encuentra que, los signos analizados “**JANCRAY**” y “**DUCRAY**” son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados; esto en cuanto a la expresión que comparte similitud fonética “CRAY” de los signos objeto



Ref. Expediente N° SD2025/0005484

del análisis (JANCRAY – DUCRAY), donde la variación nominal evidenciada en el signo objeto de estudio no tiene el peso sonoro eficaz para enmarcar una diferencia al ser pronunciado.

Así mismo, y en cuanto al análisis ortográfico, se determina un alto nivel de semejanzas en cuanto a su escritura, dada la extensión de los vocablos relevantes y sus sílabas, las similitudes en las raíces y las terminaciones, y la coincidencia en el uso de la mayoría de los elementos nominales que los conforman, ubicados en una posición gramatical similar (J-A-N-C-R-A-Y / D-U-C-R-A-Y), donde la variación nominal no presenta la fuerza suficiente para desvirtuar la similitud existente.

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/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 3: Cosméticos; lápices para uso cosmético; bases de maquillaje líquidas; brillos de labios; sombras de párpados; lápices de labios [pintalabios]; lápices de cejas; aceites esenciales; mascarillas de belleza; pestañas postizas; purpurina para uso cosmético; paletas de maquillaje que contienen cosméticos; corrector facial; rubores; máscara de pestañas; perfumes; limpiadores para la cara; preparaciones con filtro solar; productos hidratantes para la piel de uso cosmético; cremas para el rostro.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 921824943

Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos, lociones, capilares; dentífricos; en especial jabones, aceites esenciales, cosméticos, artículos para el shampoo, lociones para el cabello, productos para el cuidado personal, productos para el baño.

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° SD2025/0005484

Conexidad entre los productos de la clase 3 internacional (identidad)

Dadas las coberturas cotejadas, y en atención a los factores de conexidad competitiva, esta Dirección observa que existe una similitud entre los productos reivindicados por la marca registrada que sirve de antecedente y los productos que pretende reivindicar el signo solicitado en la clase 3 Internacional. Lo anterior, toda vez que comparten la misma naturaleza, finalidades y usos de naturaleza cosmética, en una relación género a especie.

En razón con lo anterior, dado el tipo de establecimientos especializados de elementos tecnológicos en los que se pone a disposición los signos y sus productos, se evidencia una conexidad por identidad en la Clase 3, donde los signos objeto de comparación comparten los mismos productos “Cosméticos y aceites esenciales”, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

Por tal razón, de permitirse el registro del signo objeto de estudio, y ante las similitudes analizadas entre los signos cotejados y las identidades en sus coberturas, el consumidor promedio no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primer lugar, el producto, y, en segundo lugar, el origen empresarial de cada uno, los cuales son presupuestos indispensables para su registrabilidad.

Conexidad entre los productos de la clase 3 internacional (razonabilidad)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

Esto es, la existencia de conexidad entre los productos de la Clases 3 de los dos signos cotejados, se basa en cuanto a que un empresario que tiene dentro de sus actividades de la Clase 3 (JANCRAY): “lápices para uso cosmético; bases de maquillaje líquidas; brillos de labios; sombras de párpados; lápices de labios [pintalabios]; lápices de cejas; mascarillas de belleza; pestañas postizas; purpurina para uso cosmético; paletas de maquillaje que contienen cosméticos; corrector facial; rubores; máscara de pestañas; perfumes; limpiadores para la cara; preparaciones con filtro solar; productos hidratantes para la piel de uso cosmético; cremas para el rostro”; puede en algunos casos a futuro desarrollar otros productos de la misma clase (DUCRAY) tales como: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; lociones capilares; dentífricos; en especial jabones, artículos para el shampoo, lociones para el cabello, productos para el cuidado personal, productos para el baño”, entre otros. Así las cosas, el signo que pretende obtener el registro (JANCRAY), intervendría como competidor en el mercado del signo previamente registrado, generando confusión para el consumidor final en cuanto a la procedencia de productos o servicios similares.

Así mismo, existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u

Ref. Expediente N° SD2025/0005484

otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

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

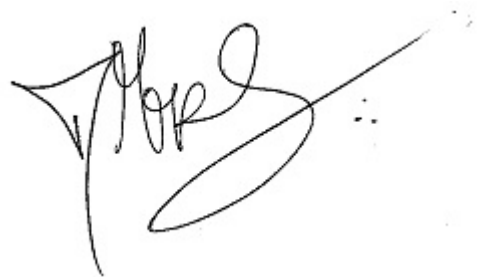
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **JANCRAY** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Yiwu Rongge Cosmetics Co., Ltd., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a YIWU RONGGE COSMETICS CO., LTD., 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 3: Cosméticos; lápices para uso cosmético; bases de maquillaje líquidas; brillos de labios; sombras de párpados; lápices de labios [pintalabios]; lápices de cejas; aceites esenciales; mascarillas de belleza; pestañas postizas; purpurina para uso cosmético; paletas de maquillaje que contienen cosméticos; corrector facial; rubores; máscara de pestañas; perfumes; limpiadores para la cara; preparaciones con filtro solar; productos hidratantes para la piel de uso cosmético; cremas para el rostro.