

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 83169

Ref. Expediente N° SD2025/0000175

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 2 de enero de 2025, la sociedad **JINXIA HE**, solicitó el registro de la Marca **JCAA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 9, 12, 18, 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que por escrito presentado el día 04 de junio de 2024, la sociedad **JINXIA HE**, solicitó limitar los productos de la clase 12 del nomenclador internacional referentes a la solicitud de registro de la Marca **JCAA** (Mixta), con la finalidad de que la misma distinga la siguiente reivindicación:

“Clase 12: “Bolsas para portaequipajes para motocicletas; Pies de apoyo para motocicletas; Cadenas de motocicleta; Sillines de motocicleta; Amortiguadores para motocicletas; Manillares de motocicleta; Motores de motocicleta; Cubos de ruedas de vehículos (motocicletas); Retrovisores para motocicletas; Vehículos eléctricos, específicamente motocicletas; Motocicletas; Bocinas para motocicletas; Cubiertas de neumáticos para motocicletas.”

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1058 del 13 de febrero de 2025, la sociedad **ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP., LTD.**, presentó oposición **con respecto a la Clase 12 Internacional** con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“Ahora bien, analizando las marcas cotejadas con respecto a sus similitudes relevantes, que generan entre aquellas un potencial riesgo de confusión o asociación, damos paso a realizar la comparación desde el punto de vista (i) ortográfico y (ii) fonético:

Caracteres de los signos cotejados				
Signo solicitado	J	C	A	A
Marca opositora	J	A	C	

¹ 9: Cascos de protección; Ropa de protección contra los accidentes o las lesiones para motociclistas; Gafas [óptica]; Dispositivos de protección personal contra accidentes; Aparatos de telecomunicaciones en forma de joyas; Gafas de deporte; Guantes de protección contra accidentes; Cascos protectores para deportes; Chalecos salvavidas; Instalaciones eléctricas antirrobo; Ropa de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego; Cascos para motociclistas.
12: Bolsas para portaequipajes para motocicletas; Parachoques para automóviles; Pies de apoyo para motocicletas; Cadenas de motocicleta; Sillines de motocicleta; Amortiguadores para motocicletas; Manillares de motocicleta; Motores de motocicleta; Cubos de ruedas de vehículos (motocicletas); Retrovisores; Vehículos eléctricos; Tapizados para interiores de vehículos; Motocicletas; Bocinas para vehículos; Cubiertas de neumáticos para vehículos.
18: Bolsas; Bastones; Canguros portabebés; Baúles [artículos de equipaje]; Mochilas; Paraguas; Cuero en bruto o semielaborado; Arnéses para guiar niños; Ropa para animales de compañía; Billeteras; Bolsas de viaje; Bolsas de deporte; Estuches de compresión diseñados para artículos de equipaje.
25: Prendas de vestir; Prendas de vestir impermeables; Capas de Lluvia; Ponchos para la Lluvia; Calzado; Ropa para automovilistas; Prendas de calcetería; Ropa de confección; Guantes [prendas de vestir]; Sombreros; Fulares; Guantes de ciclismo; Guantes de esquí.
28: Protectores de brazo para deportes; Juguetes; Protectores de pierna para atletismo; Coderas [artículos de deporte]; Rodilleras [artículos de deporte]; Guantes [accesorios para juegos]; Guantes de golf; Espinilleras [artículos de deporte]; Aparatos para juegos; Muñequeras para uso Deportivo; Protectores abdominales para deportes; Guantes de bateador [accesorios para juegos]; Guantes de boxeo.



Ref. Expediente N° SD2025/0000175

Haciendo recuento de lo antes expuesto, podemos observar que las dos denominaciones en cotejo comparten exactamente los mismos caracteres ortográficos: “J”, “C” y “A”, aunque en la marca solicitada uno de ellos se repita y otro invierta su posición, y la disposición de estos en general resulta muy similar: ambas denominaciones iniciando con la letra “J” seguido de la conjunción de las letras “C” y “A”.

Aunque en el signo solicitado la conjunción sea: C+A y en la marca opositora: A+C, ambas configuraciones resultan similares ya que, al ser los mismos caracteres, pareciese un juego de palabras muy sutil: CA/AC, que a percepción visual y ortográfica rápida puede confundirse la una con la otra, o no reconocer plenamente cuál es la que tiene determinada disposición de letras.

Finalmente, el signo solicitado termina con un caracter adicional “A”, pero este al estar en la parte final del signo y al ser un caracter repetido que subsigue a otro exactamente igual: A+A, pierde valor distintivo y relevancia, adquiriendo un papel más secundario, especialmente cuando dicha letra “A” no agrega distintividad sonora o auditiva adicional, puesto que su presencia y ubicación no modifica sustancialmente la fonética de la denominación.

(...) A nivel fonético, reiterando lo dicho, las denominaciones resultan un juego de palabras invertido dispuesto de la siguiente manera: JCAA (jota-ce-a-a) vs. JAC (jota-a-ce). Lo que el consumidor medio podría incluso asociar al ser la misma disposición fonética, pero de manera invertida, como marcas relacionadas posiblemente a un mismo origen empresarial, acuerdo comercial o relación de mercado.

(...) Volviendo a la comparación, puede verse que la tipografía y fuente de la letra que usan ambas marcas en conflicto es bastante similar: ambas con diseño de letra en formas más o menos simétricas y bordes rectos o angulares; con los finales de las letras alargados, como en el caso de la “C” y la “J”; las letras de las denominaciones también comparten una cierta inclinación y entre las letras de cada denominación se comparte más o menos una misma distancia o separación.

Las innegables similitudes visuales contribuyen a que sea más probable que el consumidor medio asocie o confunda las marcas cotejadas, debido a que marcan o acentúan aún más las existentes similitudes ortográficas y fonéticas ya expuestas previamente.

B) Identidad o conexidad competitiva entre productos de los signos cotejados:

El supuesto de estudio nos orienta el cotejo hacia los productos que pretende el signo solicitado respecto de aquellos que reivindica la marca registrada opositora, para determinar en primer lugar, (i) si estos resultan idénticos o equivalentes en un punto que pueda considerarse que ambas marcas serán competidores directos del mismo producto en el mismo mercado.

En las coberturas citadas podemos identificar que, de manera idéntica, ambas marcas enfrentadas identifican la descripción de producto para “vehículos eléctricos”, por lo que respecto de este bien, se acredita el requerimiento normativo, en la medida que ambas marcas enfrentadas serán competidoras directas en un mismo mercado-producto. Buscando atender la misma demanda, y al mismo tipo y perfil de consumidores.

Ahora bien, sin tratarse de exactamente el mismo producto, sí es claro que equivalentemente ambos signos en conflicto pretenden productos que podrían ser catalogados como: artículos o bienes para vehículos de locomoción terrestres, por lo que respecto de estos habría una entidad y competencia directa en dicho mercado. Así pues, bajo lo expuesto, la marca solicitada no solo resulta similarmente confundible

Ref. Expediente N° SD2025/0000175

con, sino sus productos idénticos a los de la marca registrada opositora de mi representada.

(...) Como ya se dijo, respecto de los vehículos eléctricos, estos son un mismo bien que ambos signos en conflicto incluyen dentro de su cobertura, por lo que respecto de estos la competencia es directa y resultarán en competidores en el mercado por la demanda de consumidores que adquieren este producto, luego aquellos perfectamente podrían sustituir el producto ofrecido por mi representada con aquel que pretende ofrecer la marca solicitada, para satisfacer su necesidad.

Por tanto los mismos resultan intercambiables, esencialmente porque al ser un mismo producto, están dirigidos a cumplir el mismo propósito o finalidad en el respectivo mercado-producto.

(...) Resultan entonces evidentemente concebidos para ser complementos naturales del género de productos que reivindica la marca opositora: vehículos, como automóviles o camiones y de hecho su misma descripción indica que tales artículos necesariamente serán utilizados o empleados para funcionar complementariamente con el vehículo respectivo, como por ejemplo cuando se indica: “tapizados para interiores de vehículos”; “ruedas de vehículos”; “parachoques para automóviles”, entre otros de esta misma cobertura citada.

Así es como se determina que los productos de la marca solicitada son complementos naturales y necesarios de mercado de aquellos productos que identifica la marca registrada; así que es dable pensar que un consumidor de vehículos eventualmente, cuando por el uso natural del mismo requiera de refacciones, demandará consecuentemente productos complementarios o conjuntos al funcionamiento de su vehículo, aquellos que, por ejemplo, ofrezca la marca registrada; por lo que la conexidad entre ambas y sus productos queda evidenciada.

(...) Por tanto, los productos del signo solicitado vs. los de la marca registrada se encuentran en un nivel, que podemos llamar productivo, en el sector puntual que se dedica a la producción y fabricación de vehículos como el bien de mercado. En este punto del proceso, los consumidores perfecta y razonablemente pueden considerar que un mismo empresario podría sacar marcas de producto complementario, tanto de las piezas y artículos que se utilizan en la fabricación del vehículo, como del vehículo acabado como tal.

2.3. Familia de marcas

En ese sentido, al tener mi representada una familia de marcas y el elemento común de las mismas ser “JAC”, es éste el elemento característico y en ese sentido, no es dable permitir que terceros pretendan el registro de un signo que reproduzca dicho término de manera arbitraria para derivar un provecho personal.

Por lo que amablemente solicitamos tome en consideración los argumentos planteados previamente en el análisis de confundibilidad, aplicados al hecho de la existencia de una familia de marcas distinguida por la denominación “JAC”, de mi representada, hecho que incrementa las posibilidades de confusión o asociación entre las marcas cotejadas, debido a que mi representada ya se distingue puntualmente con esta denominación con la que resulta confundible el signo solicitado.”

Que, dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **JINXIA HE**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“Los signos comparados difieren en todos los aspectos

Pues bien, nótese que las marcas comparadas JAC y JCAA difieren en todos estos aspectos, puesto que:

Ref. Expediente N° SD2025/0000175

La marca que se solicita JCAA tiene 4 letras, mientras la marca JAC registrada, tiene 3.

Las marcas difieren totalmente en su secuencia JAC/JCAA, dada sus diferencias en la terminación;

La pronunciación de las marcas resulta completamente diferente, dado el sonido fuerte que surge entre la J+C de la marca que se solicita y el sonido continuo “JAC” de la marca registrada.

Existen también diferencias conceptuales entre los signos, dado que JAC hace referencia a un nombre propio (JACK) y así es como el consumidor medio lo va a relacionar, mientras que JCAA resulta ser una marca de fantasía, sin significado conocido para el consumidor colombiano.

Incluso si en la comparación se incluyen los elementos gráficos de las marcas comparadas, nótese que ellas difieren en su estilo. Resaltemos algunas diferencias

entre  *y*  *:*

La J de  *asimila más a una L, mientras que la de*  *parece un número 1, dado el estilo de la parte superior.*

La A de  *es una figura discontinua que coincide perfectamente con la*  *asimila más a un triángulo;*

Las C de las marcas comparadas difieren en su estilo, pues la de  *tiene la parte inferior más larga, mientras que la de*  *tiene la parte superior más estirada.*

No existe conexidad entre los productos que identifican las marcas comparadas en clase 12

Al no existir similitud entre los signos, ni siquiera es necesario analizar una eventual conexidad competitiva entre los productos que identifican las marcas.

En todo caso, nótese que con la limitación de cobertura que presenta mi representada en este trámite, se elimina aún más cualquier posible cercanía entre los productos que se comparan.

Pues bien, nótese que la marca registrada se limita a camiones, caravanas, remolques, furgones y en general, a un tipo específico de vehículo que nada tiene que ver con los productos relacionados con motocicleta que identifica la marca de mi representada.

Y es que justamente por el tipo de producto, estamos frente a consumidores completamente distintos, pues quien compra un camión no es el mismo tipo de consumidor que compra una moto.

De hecho, al tratarse de vehículos tan específicos y que requieren infraestructura especial, quien comercializa camiones, furgones o remolques NO suele comercializar motocicletas.

Ref. Expediente N° SD2025/0000175

De hecho, en la página del opositor se puede verificar que NO comercializan motocicletas o accesorios de estas (ver <https://jacmotors.com.co/>).

El tipo de consumidor en este asunto es aquel especializado y esto debe ser tenido en cuenta por el Despacho a la hora de la comparación

Nótese que, en una reciente decisión, el Consejo de Estado³ confirmó que el consumidor de productos de la clase 12 es uno del tipo especializado, que es mucho más propenso a distinguir dos signos que puedan tener cierta similitud.

En ese caso, el Consejo de Estado consideró que los signos y podían coexistir, dadas las diferencias específicas entre los conjuntos y así, ordenó a la SIC anular la decisión denegatoria y conceder la marca que había sido negada.

Esta decisión es totalmente aplicable a este caso, pues nótese que estamos ante dos marcas en clase 12, que, de acuerdo con el opositor, presentan cierta similitud desde el punto de vista visual.”

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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 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

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. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0000175

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

Pronunciamiento sobre la solicitud de modificación presentada en el SD2025/0053071

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que: *"El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material."*

(...) En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud."

Respecto a esta posibilidad de modificación del signo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha dado alcance a la norma descrita, así:

" I. Los párrafos primero y segundo del Artículo 143 de la Decisión 486 atribuyen al solicitante del registro la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la oficina competente al realizar el examen de forma.

II. La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la norma andina antes mencionada, solo procede si no implica cambios sobre aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Ello quiere decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan productos o servicios en la petición."⁽⁴⁾*Subrayado fuera de texto)*

De acuerdo con lo anterior, las modificaciones a la solicitud de registro son posibles,

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.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, Proceso 30-IP-2018.

Ref. Expediente N° SD2025/0000175

siempre y cuando se traten de modificaciones sobre asuntos secundarios o accesorios, como pequeñas modificaciones en el signo que no cambien o afecten la oponibilidad, como la reducción a la lista de productos o servicios o las correcciones mecanográficas en el nombre o domicilio.

Finalmente, de conformidad con el numeral 1.2.1.8 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, no toda modificación a la solicitud que no haya sido tenida en cuenta en la publicación requiere de una nueva publicación, por lo cual, si la misma se refiere a un aspecto no sustancial del signo, que no afecte derechos adquiridos de terceros, no deberá publicarse nuevamente.

Ahora bien, hechas las anteriores precisiones, en el presente caso, se determina que la modificación no es sustancial y se trata de una reducción a la cobertura de los productos inicialmente pretendidos en la clase 12, por lo que para el presente examen se tendrán en cuenta los cambios solicitados.

Confundibilidad con marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	JAC	ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP., LTD.	SD2023/0095014	12	12	Marca	Registrada	11/12/2034

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	JCA BRAND	CRISTIAN ALEXANDER VEGA SOLANO	SD2021/0103009	11	25	Marca	Registrada	29 ago. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
	

Antecedentes




Ref. Expediente N° SD2025/0000175

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.⁵

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0000175

diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.⁶

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Análisis comparativo con marca opositora

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformada por la expresión **JCAA**, acompañada de un diseño particular de letra.

Por su parte, el signo opositor es de naturaleza mixta y conformada por la expresión **JAC**, acompañada de un diseño particular de letra.

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor. Dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

Al analizar los signos confrontados, se observa que el elemento nominativo es el preponderante en sus conjuntos, dado que las palabras son las que causan mayor impacto en el consumidor, ya que estas son las que utilizaría para solicitar los productos reivindicados con dichos signos. Además, las palabras tienen una mayor fuerza natural y capacidad de recordación en la mente de los consumidores.

Basado en lo anterior, esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al compartir la semejanza ortográfica al inicio con la letra “J”, del análisis comparativo precedente se desprende la apreciación de que, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Lo anterior se predica en el plano ortográfico, dado que los signos confrontados presentan distintas cadenas vocálicas y consonánticas que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente, como lo es apreciable en la existencia de las letras “CAA” en el signo solicitado, que a diferencia de las letras “AC” en el signo opositor permiten su clara diferenciación, pese a la similitud en la primera letra que integra los signos. Así, la coincidencia en la primera del signo no puede ser precepto de negación de la presente solicitud, comoquiera que las demás sílabas que los conforman permiten su diferenciación. Igualmente, aunque la sigla que conforma el signo solicitado en registro presenta semejanzas en cuanto a su composición al compartir casi las mismas letras con la sigla contenida en la marca registrada, dicha coincidencia se ve diluida por el orden en que son

⁶ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0000175

ubicadas dichas letras en los signos cotejados, las cuales los dotan de un significado conceptual diferente y permiten individualizar cada conjunto.

Fónicamente, las terminaciones también presentan diferencias significativas en su pronunciación. La terminación "**CAA**" en "**JCAA**" tiene un sonido distinto al de "**AC**" en "**JAC**". Estas diferencias en la pronunciación ayudan a los consumidores a distinguir entre los signos.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Análisis comparativo con marca citada de oficio

Por su parte, el signo citado de oficio es de naturaleza mixta y conformada por la expresión **JCA BRAND**, acompañada de un diseño particular de letra.

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor. Dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

Al analizar los signos confrontados, se observa que el elemento nominativo es el preponderante en sus conjuntos, dado que las palabras son las que causan mayor impacto en el consumidor, ya que estas son las que utilizaría para solicitar los productos y servicios reivindicados con dichos signos. Además, las palabras tienen una mayor fuerza natural y capacidad de recordación en la mente de los consumidores.

Aunado a esto, usualmente es mediante las palabras que el consumidor recuerda, busca, solicita o adquiere los productos o servicios identificados con una marca. Por ello, no resulta extraño que, en la mayoría de los casos, este elemento sea el que sobresalga en los conjuntos mixtos.

En este contexto, luego de analizar los signos y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, esta Dirección encuentra que, después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión. En efecto, al apreciarlos en conjunto "**JCAA**" / "**JCA BRAND**" se observa que son ortográfica, fonética y visualmente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la totalidad del elemento nominativo más destacado de la marca previamente registrada, esto es "**JCA**", sin que la adición de otra letra "A" al final o su diseño de letra le otorgue mayor diferenciación y le permita coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión.

De conformidad con lo anterior, se observa que son ortográficamente similares; motivo por el que, al ser articuladas por el consumidor, tienen una pronunciación similar; sin que los cambios gráficos menores que trae el signo registrado sean un derrotero definitivo de diferenciación, por cuanto ambos se apoyan en el uso de los colores blanco y negro, lo que no permite crear una mayor diferenciación entre su presentación visual. De aceptarse dichos criterios como elementos diferenciadores entre los signos, se estaría permitiendo que terceros se apropiaran de marcas registradas, so pretexto de que la inclusión de nuevos elementos en el signo solicitado despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria. Sumado a lo anterior, se induciría al consumidor a error, quien

Ref. Expediente N° SD2025/0000175

puede llegar a considerar que la marca solicitada se constituye en una variación y/o innovación de la marca que sirve de antecedente.

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 que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta los criterios de conexión competitiva que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios respectivos.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 9: Cascos de protección; Ropa de protección contra los accidentes o las lesiones para motociclistas; Gafas [óptica]; Dispositivos de protección personal contra accidentes; Aparatos de telecomunicaciones en forma de joyas; Gafas de deporte; Guantes de protección contra accidentes; Cascos protectores para deportes; Chalecos salvavidas; Instalaciones eléctricas antirrobo; Ropa de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego; Cascos para motociclistas.

Clase 12: Bolsas para portaequipajes para motocicletas; Parachoques para automóviles; Pies de apoyo para motocicletas; Cadenas de motocicleta; Sillines de motocicleta; Amortiguadores para motocicletas; Manillares de motocicleta; Motores de motocicleta; Cubos de ruedas de vehículos (motocicletas); Retrovisores; Vehículos eléctricos; Tapizados para interiores de vehículos; Motocicletas; Bocinas para vehículos; Cubiertas de neumáticos para vehículos.

Clase 18: Bolsas; Bastones; Canguros portabebés; Baúles [artículos de equipaje]; Mochilas; Paraguas; Cuero en bruto o semielaborado; Arnese para guiar niños; Ropa para animales de compañía; Billeteras; Bolsas de viaje; Bolsas de deporte; Estuches de compresión diseñados para artículos de equipaje.

Clase 25: Prendas de vestir; Prendas de vestir impermeables; Capas de Lluvia; Ponchos para la Lluvia; Calzado; Ropa para automovilistas; Prendas de calcetería; Ropa de confección; Guantes [prendas de vestir]; Sombreros; Fulars; Guantes de ciclismo; Guantes de esquí.

Clase 28: Protectores de brazo para deportes; Juguetes; Protectores de pierna para atletismo; Coderas [artículos de deporte]; Rodilleras [artículos de deporte]; Guantes [accesorios para juegos]; Guantes de golf; Espinilleras [artículos de deporte]; Aparatos para juegos; Muñequeras para uso Deportivo; Protectores abdominales para deportes; Guantes de bateador [accesorios para juegos]; Guantes de boxeo.

El signo confrontado identifica:

Expediente	Productos
------------	-----------

SD2021/0103009	Clase 25: “Prendas de vestir y calzado.”
----------------	--

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para

Ref. Expediente N° SD2025/0000175

concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 25 Internacional solicitada y los productos de la clase 25 Internacional de la marca citada de oficio contenida en el expediente SD2021/0103009:

Identidad: La Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican los signos en conflicto en lo que se refiere a “Prendas de vestir y calzado”, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

Así entonces, esta Dirección considera innecesario adelantar un análisis profundo en lo que a este punto respecta, saltando a la vista que los productos de los signos cotejados no solo comparten la misma naturaleza y finalidad al satisfacer las mismas necesidades del consumidor, sino que al ser idénticos existe una presunción irrefutable sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos.

Conexión competitiva entre los productos de las clases 9 y 18 Internacional solicitadas y los productos de la clase 25 Internacional de la marca citada de oficio contenida en el expediente SD2021/0103009:

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “*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. (...)*”⁷

Los productos de las Clases 9 y 18 Internacional solicitados están relacionados con “Ropa de protección contra los accidentes o las lesiones para motociclistas, Ropa de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego”, y “Bolsas; Mochilas; Billeteras; Bolsas de viaje; Bolsas de deporte; Estuches de compresión diseñados para artículos de equipaje”, respectivamente.

Por su parte, los productos de la Clase 25 registrados están relacionados con “Prendas de vestir y calzado”.

En consecuencia, existe entre ellos conexidad competitiva por principio de razonabilidad, tomando en cuenta que el consumidor promedio, considerando el comportamiento comercial actual, puede razonablemente interpretar que los productos en cuestión, esto es, ropa de protección, accesorios de equipaje y vestuario, son fabricados o comercializados por un mismo empresario, especialmente cuando se observa que empresas del sector moda y vestuario (**Clase 25**) diversifican con frecuencia su oferta hacia prendas técnicas o especializadas (**Clase 9**), como sucede con marcas que desarrollan líneas para deportes extremos, motociclismo o seguridad laboral. Del mismo modo, las marcas de ropa también incluyen habitualmente productos de marroquinería y bolsos (**Clase 18**), como parte de sus colecciones.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0000175

Asimismo, que los productos de las **clases 9, 18 y 25** son comercializados frecuentemente en los mismos canales, como tiendas departamentales, plataformas de comercio electrónico, boutiques especializadas en moda y equipamiento personal, y que están dirigidos a un público consumidor similar, interesado en productos para el uso diario, la movilidad, el vestuario y la seguridad personal, lo que refuerza la posibilidad de confusión en el mercado.

En consecuencia, el consumidor puede incurrir en confusión indirecta o riesgo de asociación, creyendo que las prendas de protección o accesorios de viaje son una línea de productos especializada de la misma marca que identifica prendas de vestir o calzado.

En este orden de ideas, la decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los consumidores y distintos actores en el mercado, pues se debe evitar que el consumidor asocie un mismo origen a un servicio o producto en cabeza de un mismo titular, cuando ello falte a la verdad y, a su vez, frente a los empresarios existe el deber de impedir que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Así las cosas, al aplicar la teoría de la interdependencia que, como su nombre lo indica, implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, establecida la similitud entre los signos, el análisis comparativo de los productos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe existir entre los productos, lo cual no se da en el presente caso.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 28 Internacional solicitada y los productos de la clase 25 Internacional de la marca citada de oficio contenida en el expediente SD2021/0103009:

Razonabilidad: Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los productos pretendidos en registro en la **Clase 28 Internacional** tales como: *“Protectores de brazo para deportes; Protectores de pierna para atletismo; Guantes [accesorios para juegos]; Guantes de golf; Espinilleras [artículos de deporte]; Muñequeras para uso Deportivo; Guantes de bateador [accesorios para juegos]; Guantes de boxeo”*, puedan ser ofrecidos por el mismo empresario que goza de protección para la **Clase 25 Internacional** *“Prendas de vestir y calzado”*, toda vez que, estos productos guardan una relación razonable los unos de los otros, por lo que resulta probable que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, dado que no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico como es el de la producción de las *“prendas de vestir”* busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos relacionados dentro de las cuales también puede fabricarse *“prendas deportivas”*. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa dada la similitud de los signos, hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Ref. Expediente N° SD2025/0000175

De igual forma existe el riesgo de confusión en los consumidores dado que los canales de distribución, divulgación o comercialización de estos productos pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de elementos que tienen el mismo origen empresarial.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Así las cosas, al aplicar la teoría de la interdependencia que, como su nombre lo indica, implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, establecida la similitud entre los signos, el análisis comparativo de los productos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe existir entre los productos, lo cual no se da en el presente caso.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con respecto a las clases 9, 18, 25 y 28.

No obstante, lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 12 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de las clases restantes, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Aceptar la solicitud de modificación presentada por la sociedad **JINXIA HE**, consistente en limitación de productos inicialmente reivindicados de la **clase 12** Internacional.

ARTÍCULO 2: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP., LTD.**, en contra de la **clase 12** internacional.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **JCAA (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por la

⁸ 9: Cascos de protección; Ropa de protección contra los accidentes o las lesiones para motociclistas; Gafas [óptica]; Dispositivos de protección personal contra accidentes; Aparatos de telecomunicaciones en forma de joyas; Gafas de deporte; Guantes de protección contra accidentes; Cascos protectores para deportes; Chalecos salvavidas; Instalaciones eléctricas antirrobo; Ropa de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego; Cascos para motociclistas.

Ref. Expediente N° SD2025/0000175

sociedad **JINXIA HE**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **JCAA (Mixta)** para distinguir para distinguir productos comprendidos en la **clase 18** de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por la sociedad **JINXIA HE**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Negar el registro de la Marca **JCAA (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰, solicitada por la sociedad **JINXIA HE**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6: Negar el registro de la Marca **JCAA (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la **clase 28** de la Clasificación Internacional de Niza¹¹, solicitada por la sociedad **JINXIA HE**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 7: Notificar a la sociedad **JINXIA HE**, **solicitante** del registro y a la sociedad **ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP., LTD. opositor**, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 8: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 15 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁹ **18:** Bolsas; Bastones; Canguros portabebés; Baúles [artículos de equipaje]; Mochilas; Paraguas; Cuero en bruto o semielaborado; Arnés para guiar niños; Ropa para animales de compañía; Billeteras; Bolsas de viaje; Bolsas de deporte; Estuches de compresión diseñados para artículos de equipaje.

¹⁰ **25:** Prendas de vestir; Prendas de vestir impermeables; Capas de Lluvia; Ponchos para la Lluvia; Calzado; Ropa para automovilistas; Prendas de calcetería; Ropa de confección; Guantes [prendas de vestir]; Sombreros; Fulares; Guantes de ciclismo; Guantes de esquí.

¹¹ **28:** Protectores de brazo para deportes; Juguetes; Protectores de pierna para atletismo; Coderas [artículos de deporte]; Rodilleras [artículos de deporte]; Guantes [accesorios para juegos]; Guantes de golf; Espinilleras [artículos de deporte]; Aparatos para juegos; Muñequeras para uso Deportivo; Protectores abdominales para deportes; Guantes de bateador [accesorios para juegos]; Guantes de boxeo.