

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82546

Ref. Expediente N° SD2025/0032472

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 8 de abril de 2025, ELENA DANIELA GARCÉS, solicitó el registro de la Marca GUADALUPE DESIGN (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1074, 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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0032472

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	G GUADALUPE Línea Capilar	Luisa María Sierra Maldonado	SD2022/0129820	11	3	Marca	Registrada	13 jun. 2034
Mixta	DIVINA GUADALUPE ATELIER	DG DIVINA GUADALUPE SAS	SD2022/0021189	11	25	Marca	Registrada	20 sept. 2034
Nominativa	LA ROSA DE GUADALUPE	Televisa, S. de R.L. de C.V.	SD2018/0028705	11	16, 18, 28, 30, 41	Marca	Registrada	09 dic. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0032472

El signo solicitado	Las marcas registradas
	  LA ROSA DE GUADALUPE

Jurisprudencia

Análisis en comparación de marcas nominativas y mixtas

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis en comparación de marcas mixtas

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



Ref. Expediente N° SD2025/0032472

para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el elemento nominativo GUADALUPE DESIGN / G GUADALUPE Línea Capilar, DIVINA GUADALUPE ATELIER, LA ROSA DE GUADALUPE, de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas.

Así las cosas, examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, por cuanto la marca solicitada imita las marcas previamente registrada, lo que se aprecia en la coincidencia en sus cadenas vocálicas y consonánticas, en la expresión arbitraria dentro de los conjuntos comparados (**GUADALUPE DESIGN / G GUADALUPE** Línea Capilar, DIVINA **GUADALUPE ATELIER**, LA ROSA DE **GUADALUPE**), sin que la adición de la expresión DESIGN, sea suficiente para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de las marcas registradas.

Por otra parte, esta Dirección encuentra que los signos analizados 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.

Ahora bien, pese a que el signo solicitado incluye como elemento gráfico una flor y tipografía particular, esto no es suficiente para alejarla de la marca registrada, dadas las similitudes ortográficas y fonéticas antes señaladas.

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.

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° SD2025/0032472

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Productos
-------------	-----------

SD2022/0129820	(3): Aceite fijador para el cabello; aceite para el peinado del cabello; aceites para el cabello; aceites suavizantes para el cabello; acondicionadores de cabello; acondicionadores para el cabello; acondicionadores para uso en el cabello; baños de aceite para el cuidado del cabello; baños de aceite para el cuidado del cabello de uso cosmético; cera para el cabello; ceras para el cabello; ceras para el cuidado del cabello; ceras para el peinado del cabello; champúes para el cabello; champús para el cabello; champús para el cabello humano; champús y acondicionadores para el cabello; cremas de protección para el cabello; cremas para el cabello; cremas para el cabello de uso cosmético; cremas para el cabello para uso cosmético; cremas para el cuidado del cabello; fijadores para el cabello; hidratantes para el cabello; lociones de protección para el cabello; lociones para el cabello; lociones para el cabello de uso cosmético; lociones para fortalecer el cabello; lociones, cremas y preparaciones para el cuidado de la cara, cuerpo, cuero cabelludo, uñas y cabello; lociones, cremas y preparaciones para el cuidado del rostro, cuerpo, cuero cabelludo, uñas y cabello; preparaciones cosméticas para el cabello y el cuero cabelludo; preparaciones cosméticas para el cuidado del cabello; preparaciones para el cuidado del cabello; preparaciones para el cuidado del cuero cabelludo y del cabello; preparaciones para el peinado del cabello.
-----------------------	--

SD2022/0021189	(25): Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
-----------------------	--

SD2018/0028705	(18): Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte (backpacks); paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales.
-----------------------	--

Identidad entre los productos de la clase 25 (marca solicitada y marca registrada expediente SD2022/0021189)

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. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

De acuerdo con las coberturas anteriormente descritas, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos de la clase 25, los cuales no solo se encuentran dentro de la misma clase de los productos protegidos por la marca registrada (clase 25), sino que, además, no hay duda de la identidad que existe entre los mismos, dada la relación genero-especie, en la medida en que las marcas objeto de estudio distinguen productos referidos a prendas de vestir calzado y sombrerería, lo cual incrementa el riesgo de confusión, sin que se requiera mayor análisis para acreditar los criterios de conexidad competitiva dispuestos por la IP-100 de 2018 por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ref. Expediente N° SD2025/0032472

Sumado a lo anterior, y dadas las similitudes estructurales entre los signos objeto de estudio, se permiten inferir que de coexistir los signos se generaría un riesgo de confusión hacia los consumidores que, al encontrarlos en el mercado, difícilmente podrán identificar el distinto origen empresarial de los mismos.

Conexidad entre los productos de la clase 25 (marca solicitada) y los productos de la clase 18 (marca registrada expediente SD2018/0028705).

La interpretación prejudicial 100-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que, para analizar la conexión competitiva entre productos, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto análisis, tal como lo expresa el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas.

Es así, como para determinar el vínculo o conexión en el presente caso, tomaremos en consideración el criterio sustancial de la **razonabilidad** entre los productos.

De acuerdo con lo anterior, tanto la marca solicitada, como la registrada distinguen productos relacionados con la industria marroquinera, puesto que tanto los productos de la clase 18 como los de la clase 25, pueden ser elaborados en cuero o cuero de imitación, de tal manera que pueden ser puestos a disposición del consumidor a través de los mismos canales de comercialización y divulgación como es común en el mercado actual, por ejemplo almacenes que venden prendas de vestir, calzado y accesorios de cuero o cuero de imitación, artículos de equipaje y bolsas de transporte (backpacks); dado que el consumidor interesado en la moda, suele tratar de combinar sus prendas de vestir con los accesorios, por lo que el consumidor, guiado por las dinámicas actuales del mercado podría encontrar razonable que estos productos tengan un mismo origen empresarial.

Conexidad entre los productos de la clase 25 (marca solicitada) y productos de la clase 3 (marca registrada expediente SD2022/0129820)

Encuentra esta Dirección que, a pesar de no encontrarse en la misma clase del Nomenclátor Internacional, es indiscutible la relación de conexidad entre los productos reivindicados por cada uno de los signos. Lo anterior, en la medida que las prendas de vestir comparten los mismos canales de comercialización, mecanismos de difusión y público consumidor que los productos cosméticos.

En efecto, por las condiciones usuales del mercado, para el público consumidor es posible considerar que quienes se encargan de una serie de elementos o prestaciones están en la capacidad de incursionar en otros afines, tal como sucede en este caso, en la medida que quien produce y comercializa prendas de vestir (Cl. 25) puede elaborar y distribuir otros artículos que embellecen, mejoran y/o complementan la apariencia personal como productos cosméticos (Cl. 3), asumiendo como razonable que los productos provienen del mismo empresario. Los productos que se estudian, están íntimamente relacionados con el cuidado personal, la estética, la higiene y la proyección de la imagen corporal y el consumidor busca sentirse bien, atractivo y cómodo, por lo que este tipo de productos suelen integrarse en rutinas cotidianas relacionadas con el arreglo personal y en la realidad del mercado vemos como marcas posicionadas en el ámbito de las prendas de vestir han ampliado su portafolio de productos a los cosméticos, razón por la cual pueden

Ref. Expediente N° SD2025/0032472

compartir los mismos canales de comercialización y distribución como boutiques de moda e incluso en las grandes superficies o tiendas en línea, tiendas por departamento o especializadas en moda y belleza.

Lo anterior, en la medida que se podría generar en el público la creencia de que el titular de la marca registrada con el propósito de ser competitivo en el mercado actual que impone nuevos retos a los fabricantes, aunado al hecho de satisfacer las necesidades de los consumidores, quienes prefieren adquirir con un mismo participante del mercado el mayor número de artículos que satisfagan su interés de actualizar su apariencia o aspecto sin gastar más tiempo y dinero, junto a la posibilidad de adquirir ofertas, han incursionado en la manufactura de una serie de bienes en sectores del mercado análogos (moda).

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 GUADALUPE DESIGN (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ELENA DANIELA GARCÉS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ELENA DANIELA GARCÉS, 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 15 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.