

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86102

Ref. Expediente N° SD2025/0036988

Por la cual se niega un registro

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

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que por escrito presentado el día 23 de abril de 2025, MARQUES DE L'ETAT DE MONACO, solicitó el registro de la Marca MONACO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 9 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, 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.

<sup>1</sup> 9: Gafas de sol; estuches para gafas de sol; cordones para gafas de sol; gafas correctoras; monturas de gafas; aparatos e instrumentos fotográficos; cámaras cinematográficas; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de pesaje; aparatos e instrumentos de medición; aparatos e instrumentos de enseñanza; aparatos de grabación de sonido; aparatos de transmisión de sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de grabación de imágenes; aparatos de transmisión de imágenes; aparatos de reproducción de imágenes; discos compactos(CDs); DVDs; Soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; máquinas de calcular; software de juegos; software (programas grabados); periféricos informáticos; trajes de buceo; trajes húmedos; guantes de buceo; máscaras de buceo; extintores; gafas [óptica]; gafas 3D; artículos de óptica para la vista; estuches para gafas; tarjetas de circuitos integrados; bolsas diseñadas para ordenadores portátiles; relojes inteligentes; pilas eléctricas; equipos de procesamiento de datos; ordenadores; tabletas electrónicas; teléfonos inteligentes [smartphones]; lectores de libros electrónicos.  
25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; camisas; ropa de cuero; cinturones [prendas de vestir]; pieles [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; fulares; corbatas; prendas de calcetería; calcetines; pantuflas para dormitorio; calzado de playa; botas de esquí; calzado de deporte; ropa interior.

Ref. Expediente N° SD2025/0036988

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 tercero<sup>2</sup>, 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 registrada<sup>3</sup>.

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.

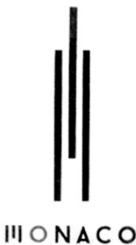
Estudio de registrabilidad del signo solicitado

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 | MONACO | JAIRO ALIRIO GOMEZ FRANCO | 06105057   | 8    | 14    | Marca   | Registrada | 28 ene.2028  |
| Mixta | MONACO | JAIRO ALIRIO GOMEZ FRANCO | 06105061   | 8    | 35    | Marca   | Registrada | 31 ene. 2028 |

Los signos a comparar son los siguientes:

| El signo solicitado                                                                 | La marca registrada                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

<sup>2</sup> •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. (...)”.

<sup>3</sup> 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° SD2025/0036988

## 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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **MONACO** y **MONACO** resultan confundibles en todo su conjunto. En efecto, al apreciarlos se observa que son ortográfica y fonéticamente idénticos, toda vez que el signo solicitado reproduce en su totalidad el componente denominativo “MONACO”, presente en el antecedente traído a colación, bajo el mismo orden consonántico y vocálico.

Adicionalmente, debe resaltarse que la identidad literal de los signos impide al consumidor establecer una diferenciación en el mercado, lo que genera un riesgo directo de confusión y de asociación respecto al origen empresarial de los productos o servicios que distinguen. En este sentido, desde la percepción del consumidor promedio, no existen elementos adicionales que permitan distinguir los signos confrontados, configurándose así una coincidencia plena que constituye un obstáculo para la concesión del registro solicitado.

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 las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> 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

Ref. Expediente N° SD2025/0036988

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

**Clase 9:** Gafas de sol; estuches para gafas de sol; cordones para gafas de sol; gafas correctoras; monturas de gafas; aparatos e instrumentos fotográficos; cámaras cinematográficas; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de pesaje; aparatos e instrumentos de medición; aparatos e instrumentos de enseñanza; aparatos de grabación de sonido; aparatos de transmisión de sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de grabación de imágenes; aparatos de transmisión de imágenes; aparatos de reproducción de imágenes; discos compactos(CDs); DVDs; Soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; máquinas de calcular; software de juegos; software (programas grabados); periféricos informáticos; trajes de buceo; trajes húmedos; guantes de buceo; máscaras de buceo; extintores; gafas [óptica]; gafas 3D; artículos de óptica para la vista; estuches para gafas; tarjetas de circuitos integrados; bolsas diseñadas para ordenadores portátiles; relojes inteligentes; pilas eléctricas; equipos de procesamiento de datos; ordenadores; tabletas electrónicas; teléfonos inteligentes [smartphones]; lectores de libros electrónicos.

**Clase 25:** Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; camisas; ropa de cuero; cinturones [prendas de vestir]; pieles [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; fulares; corbatas; prendas de calcetería; calcetines; pantuflas para dormitorio; calzado de playa; botas de esquí; calzado de deporte; ropa interior.

Los signos previamente registrados o solicitados identifican:

| Expedientes | Productos y servicios                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06105057    | <b>Clase 14:</b> Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.                                                                            |
| 06105061    | <b>Clase 35:</b> Compra, venta, importación, exportación, distribución, comercialización de metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos. |

Conexión competitiva entre los productos de las marcas solicitadas clases 9, y 25 el signo registrado en las clases 14 y 35 (Principio de Razonabilidad)

Se configura conexidad competitiva entre los productos de las clases 9 y 25, y los de las clases 14 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, conforme al principio de razonabilidad. En efecto, los productos de la clase 9, como gafas de sol y estuches para

servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.  
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.





Ref. Expediente N° SD2025/0036988

gafas, y los de la clase 25, tales como prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería y camisas, guardan una relación de complementariedad con los productos de la clase 14, que incluyen metales preciosos, sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases. Asimismo, existe relación con los servicios de la clase 35, referidos a la compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de metales preciosos y sus aleaciones, lo que permite afirmar la existencia de una conexidad competitiva entre las coberturas confrontadas.

Desde la perspectiva del consumidor promedio, resulta razonable que quien adquiere accesorios como gafas de sol o prendas de vestir también perciba como provenientes de un mismo origen empresarial productos de joyería, artículos elaborados en metales preciosos o incluso servicios de comercialización relacionados con dichos productos. Esto se debe a que todos ellos comparten la finalidad de satisfacer necesidades de moda, estilo y uso personal, lo que refuerza la impresión de pertenecer a un mismo grupo económico o a empresas vinculadas.

Por otra parte, en los canales de comercialización es común que marcas dedicadas a la industria de la moda y los accesorios amplíen su portafolio hacia la joyería, los artículos de lujo y la distribución de estos bienes, lo que incrementa la posibilidad de asociación en la mente del consumidor. Bajo este contexto, la concurrencia en establecimientos especializados en moda, boutiques o grandes almacenes, donde confluyen simultáneamente prendas de vestir, gafas, joyería y artículos de metales preciosos, evidencia que los signos confrontados comparten un mismo ámbito de comercialización y se presentan como complementarios en el mercado.

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 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 MONACO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 9 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>5</sup>, solicitada por MARQUES DE L'ETAT DE MONACO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

<sup>5</sup> 9: Gafas de sol; estuches para gafas de sol; cordones para gafas de sol; gafas correctoras; monturas de gafas; aparatos e instrumentos fotográficos; cámaras cinematográficas; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de pesaje; aparatos e instrumentos de medición; aparatos e instrumentos de enseñanza; aparatos de grabación de sonido; aparatos de transmisión de sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de grabación de imágenes; aparatos de transmisión de imágenes; aparatos de reproducción de imágenes; discos compactos(CDs); DVDs; Soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; máquinas de calcular; software de juegos; software (programas grabados); periféricos informáticos; trajes de buceo; trajes húmedos; guantes de buceo; máscaras de buceo; extintores; gafas [óptica]; gafas 3D; artículos de óptica para la vista; estuches para gafas; tarjetas de circuitos integrados; bolsas diseñadas para ordenadores portátiles; relojes inteligentes; pilas eléctricas; equipos de procesamiento de datos; ordenadores; tabletas electrónicas; teléfonos inteligentes [smartphones]; lectores de libros electrónicos.  
25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; camisas; ropa de cuero; cinturones [prendas de vestir]; pieles [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; fulares; corbatas; prendas de calcetería; calcetines; pantuflas para dormitorio; calzado de playa; botas de esquí; calzado de deporte; ropa interior.

Ref. Expediente N° SD2025/0036988

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar de esta resolución a MARQUES DE L'ÉTAT DE MONACO, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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 23 de octubre de 2025



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**