

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 87268

Ref. Expediente N° SD2025/0023343

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 19 de marzo de 2025, Jenny Lorena Sevillano Corrales, solicitó el registro de la Marca Maky Joyería Artesanal (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1062, 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 irregistrabilidad 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 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,

¹ 14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

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° SD2025/0023343

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
Nominativa	MAQUI	MAQUI SPORTSWEAR S.A.S.	SD2023/0105303	12	35	Marca	Registrada	05 mar. 2035
Nominativa	MAQUI	MAQUI SPORTSWEAR S.A.S.	SD2023/0105294	12	25	Marca	Registrada	04 abr. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	MAQUI MAQUI

•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° SD2025/0023343

Jurisprudencia

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 comparativo

Esta Dirección evidencia que el signo Maky Joyería Artesanal (solicitado) y MAQUI, MAQUI (registrados) deberán ser analizados de forma sucesiva y no simultánea. Así mismo, deberán aplicarse los criterios de cotejo entre signos denominativos ya que tanto en el solicitado como en los registrados el elemento que genera mayor distintividad es el verbal.

Frente al aspecto fonético se evidencia que el elemento nominativo que genera mayor impacto en la mente del consumidor es “MAKY” el cual, al ser escuchado es idéntico al signo ya registrado (MAQUI). Lo anterior se debe a que la K y Q, reproducen el mismo sonido, al igual que la última letra con la que finalizan los signos cotejados (Y - I). Debido a esto, el consumidor se encontraría en un escenario donde no le es posible diferenciar los signos enfrentados.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de los signos que sirven de antecedente y que, si bien cambia algunas consonantes el signo es idéntico a nivel fonético, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Finalmente, las expresiones adicionales dentro del signo solicitado (Joyería Artesanal) no resultan relevantes para la realización del cotejo, puesto que estas son descriptivas en cuanto que guardan relación a los productos que busca distinguir el signo y responden a la pregunta de ¿Cómo es?

Ref. Expediente N° SD2025/0023343

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 productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

Los signos previamente registrados identifica:

Expedientes	Productos y servicios
-------------	-----------------------

SD2023/0105303 (35): gestión de negocios comerciales en especial la comercialización de toda clase de prendas de vestir, accesorios, zapatos, botas y zapatillas a través de almacenes, tiendas, boutiques, tiendas outlet, y establecimientos relacionados con estos. publicidad, incluida la publicidad en línea en redes informáticas, exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; difusión de anuncios publicitarios; promoción de ventas, ventas de toda clase de prendas de vestir, sus accesorios, cosméticos, artículos de cuero, a través de comercio electrónico; demostración de productos exhibición de productos para vestir, presentación de productos en medios de comunicación para la venta al por menor, servicios de promoción de ventas para terceros. comercialización de productos por internet; servicios de tiendas de venta al por menor y al por mayor; servicios de tiendas de venta minorista y mayorista; importaciones y exportaciones de prendas de vestir y sus accesorios; comercialización de productos online; y asesoramiento comercial sobre publicidad; difusión de publicidad por internet para terceros; publicidad; publicidad para terceros; publicidad por medios electrónicos; servicios de publicidad y de promoción, así como asesoramiento en este ámbito; servicios de publicidad, promoción y marketing.

SD2023/0105294 (25): prendas de vestir; artículos de sombrerería; calzado; trajes de baño (bañadores); gorros; sandalias de baño; calzado de deporte; calzado de playa; cinturones (vestimenta); cinturones (prendas de vestir); fajas (ropa interior); lencería; calcetines; pañuelos para el cuello; pieles [prendas de vestir]; pijamas; blusas, camisas,

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° SD2025/0023343

vestidos, pantalones, camisetas de deporte; ropa de playa; pantis; delantales (prendas de vestir); disfraces [trajes]; uniformes; viseras para el sol [artículos de sombrerería]; zuecos; abrigos; alpargatas; antideslizantes para el calzado; zapatillas de baño; bodys (prendas de vestir); botas; botines; camisolas; chalecos; chaquetas; chaquetones; ropa de confección; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; faldas; pantalones; gabardinas (prendas de vestir); zapatillas de gimnasia; jerséis (prendas de vestir); pulóveres; suéteres; pañuelos de bolsillo (prendas de vestir); parkas; prendas de punto; ropa de gimnasia; ropa interior; sandalias; sombreros; trajes; turbantes; pantuflas, zapatos.

Conexión competitiva entre productos de la clase 14 con los productos de la clase 25 (Principio de razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Para esta Dirección, los productos solicitados en la clase 14, tales como metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos, pueden llegar a generar riesgo de asociación con los productos de la clase 25 ya que, debido a las tendencias del mercado, los empresarios que comercializan productos tales como prendas de vestir, calzado y sombrerería, pueden incursionar en el mercado de accesorios, bisutería y joyería. Lo anterior se debe al sector de mercado a los cuales van dirigidos este tipo de productos, que están relacionados al mundo de la moda. Así mismo, debe tenerse en cuenta que los productos de la clase 14, suelen verse como complementarios a las prendas de vestir, toda vez que mejoran o complementan la apariencia y estética de una persona. Por lo anterior, el consumidor podría llegar a considerar que el signo solicitado consiste en una nueva línea dedicada a la joyería y accesorios compartiendo el mismo origen empresarial, a pesar de que la realidad sea distinta.

Téngase como ejemplo, empresas como Carolina Herrera⁵, quienes, además de comercializar prendas de vestir, tiene su propia línea de mercado dedicada a la joyería y accesorios.

Debido a lo anterior, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Conexión competitiva entre productos de la clase 14 con los productos de la clase 35 (Principio de razonabilidad)

Dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

⁵ Recuperado de: <https://www.carolinaherrera.com/es/es/>

Ref. Expediente N° SD2025/0023343

Mírese que los servicios de la clase 35, consistentes principalmente en comercialización de toda clase de prendas de vestir, accesorios, zapatos, botas y zapatillas a través de almacenes, tiendas, boutiques, tiendas outlet, y establecimientos relacionados con estos, deja ver que los productos de la clase 14 pueden compartir los mismos canales de comercialización. Por ejemplo, la marca GUESS⁶, comercializa sus productos relacionados a las prendas de vestir, joyería y accesorios, a través de canales electrónicos como sitios web.

Así mismo, aun cuando se trata de productos y servicios que en virtud de la Clasificación internacional de Niza no se encuentran en la misma clase, no puede desconocerse que se trata de productos y servicios de un mismo género, por lo que el consumidor equivocadamente entenderá que el empresario encargado de un determinado tipo de elementos y actividades ha incursionado dentro del mismo género para otro sector.

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 Maky Joyería Artesanal (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por Jenny Lorena Sevillano Corrales, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Jenny Lorena Sevillano Corrales, 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 27 de octubre de 2025

⁶ Recuperado de: <https://www.guess.com/us/en/home/>

⁷ 14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

Ref. Expediente N° SD2025/0023343



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS