

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90505

Ref. Expediente N° SD2025/0040147

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 2 de mayo de 2025, EGUCCHINIJOYAS SAS, solicitó el registro de la Marca EGucchinijoyas S.A.S (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 26, 30 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, 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.

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

26: Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales; adornos para el cabello; cabello postizo.

30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Ref. Expediente N° SD2025/0040147

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 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	GUCCI	GUCCIO GUCCI S.P.A.	923367913	7	3	Marca	Registrada	30/11/2033
Nominativa	GUCCI	GUCCIO GUCCI S.P.A.	9235157518	7	18	Marca	Registrada	29/07/2034
Nominativa	GUCCI	GUCCIO GUCCI S.P.A.	9231102426	7	26	Marca	Registrada	19/11/2032

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)."

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

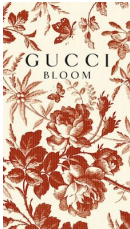
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0040147

Mixta	GUCCI	GUCCIO GUCCI S.P.A.	923233363	7	3	Marca	Registrada	07/07/2033
Nominativa	GUCCI	GUCCIO GUCCI S.P.A.	923515763	7	3	Marca	Registrada	29/07/2034
Nominativa	GUCCI MEMOIRE D'UNE ODEUR	GUCCIO GUCCI S.P.A.	SD2020/0031888	11	3, 35	Marca	Registrada	23/01/2030
Nominativa	GUCCI	GUCCIO GUCCI SPA	SD2023/0027706	0	8, 9, 12, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 39, 42	Marca	Registrada	16/12/2030
Mixta	GUCCI BLOOM	GUCCIO GUCCI S.P.A.	SD2018/0005406	11	3	Marca	Registrada	25/10/2027
Mixta	GUCCI	GUCCIO GUCCI S.P.A.	SD2018/0054341	11	18, 25	Marca	Registrada	10/01/2029
Nominativa	GUCCIO GUCCI	GUCCIO GUCCI S.P.A.	923037703	7	3	Marca	Registrada	01/10/2026
Mixta	GUCCI	GUCCIO GUCCI S.P.A.	9221430014	7	14	Marca	Registrada	14/07/2033
Nominativa	GUCCI	GUCCIO GUCCI S.P.A.	9230285825	7	25	Marca	Registrada	01/10/2026
Nominativa	GUCCI RUSH	GUCCIO GUCCI S.P.A.	98073480	7	3	Marca	Registrada	10/01/2032
Nominativa	GUCCI	GUCCIO GUCCI S.P.A.	9221429114	7	14	Marca	Registrada	19/11/2032
Mixta	GUCCI	GUCCIO GUCCI S.P.A.	9230285918	7	18	Marca	Registrada	29/09/2035
Nominativa	GUCCIO GUCCI	GUCCIO GUCCI S.P.A.	9230366014	7	14	Marca	Registrada	01/10/2026
Nominativa	GUCCIO GUCCI	GUCCIO GUCCI S.P.A.	9230366725	7	25	Marca	Registrada	01/10/2026
Nominativa	GUCCI	GUCCIO GUCCI S.P.A.	9230290914	7	14	Marca	Registrada	01/10/2026
Nominativa	GUCCIO GUCCI	GUCCIO GUCCI S.P.A.	9230365818	7	18	Marca	Registrada	01/10/2026

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
 EGucchinijoyas S.A.S	 GUCCI



Ref. Expediente N° SD2025/0040147

	 GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI MEMOIRE D'UNE ODEUR GUCCI GUCCIO GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI RUSH GUCCI GUCCI GUCCIO GUCCI GUCCIO GUCCI GUCCIO GUCCI
--	--

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0040147

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 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”.

Familia de marcas

El hecho que la sociedad GUCCIO GUCCI SPA incluya de forma reiterada la misma expresión **GUCCI** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece.

Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial.

Ref. Expediente N° SD2025/0040147

De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el elemento nominativo EGucchinijoyas S.A.S / GUCCI, GUCCI, GUCCI, GUCCI, GUCCI, GUCCI MEMOIRE D'UNE ODEUR, GUCCI, GUCCI BLOOM, GUCCI, GUCCIO GUCCI, GUCCI, GUCCI, GUCCI RUSH, GUCCI, GUCCI, GUCCIO GUCCI, GUCCIO GUCCI, GUCCI, GUCCIO GUCCI, 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 registradas, lo que se aprecia en la coincidencia en sus cadenas vocálicas y consonánticas, (**EGucchinijoyas S.A.S / GUCCI, GUCCI, GUCCI, GUCCI, GUCCI, GUCCI MEMOIRE D'UNE ODEUR, GUCCI, GUCCI BLOOM, GUCCI, GUCCIO GUCCI, GUCCI, GUCCI, GUCCI RUSH, GUCCI, GUCCI, GUCCIO GUCCI, GUCCIO GUCCI, GUCCI, GUCCIO GUCCI**), sin que la adición de la vocal inicial E, el uso de la letra H y la terminación con la sílaba NI, sean suficientes 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 figura semicircular formada por líneas curvas doradas, con destellos plateados 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.



Ref. Expediente N° SD2025/0040147

Conexión competitiva

Dentro de los productos distinguir con el signo solicitado se encuentran:

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

26: Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales; adornos para el cabello; cabello postizo.

30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Productos
923367913	(3): Productos comprendidos en la clase 3 del artículo 2 del decreto 755 de 1972.
9235157518	(18): Todos los productos comprendidos en la clase 18 del artículo 2 del decreto 755 de 1972.
9231102426	(26): Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones automáticos, corchetes, ojetes, alfileres, agujas; flores artificiales.
923233363	(3): Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, productos de tocador, lociones capilares, dentífricos. productos comprendidos en la clase 3 del artículo 2 del decreto 755 de 1972.
923515763	(3): Preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones cosme- ticas, perfumes, aguas de colonia, jabones, dentífricos, preparaciones para el cabello, anti-perspirantes, prepara- ciones depilatorias y productos de tocador.
SD2020/0031888	(3): Preparaciones de tocador y cosméticos no medicinales; dentífricos no medicinales; artículos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; lociones capilares no medicinales; productos para perfumar el ambiente; preparaciones de maquillaje; inciensos; pegatinas decorativas para las uñas; pegatinas decorativas para el cuerpo; brillos de uñas; esmaltes de uñas; velas de masaje para uso cosmético; ambientadores; uñas postizas; pestañas postizas; quitaesmaltes; Popurrís [fragancias]; maderas aromáticas; motivos decorativos para uso cosmético; fragancias para uso personal; colorete; maquillajes de ojos; barras de labios..

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° SD2025/0040147

(35): Publicidad; gestión de negocios; administración de empresas; trabajos de oficina; marketing, promoción, publicidad y marketing de sitios web en línea; organización, dirección y promoción de eventos especiales con fines comerciales y publicitarios; transmisión de publicidad de terceros en línea mediante redes electrónicas de comunicación; servicios de venta minorista en línea y servicios de venta minorista de: cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, dentífricos no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales, preparaciones blanqueadoras y otras sustancias para la lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrasivas, jabones no medicinales, lociones capilares no medicinales, preparaciones para perfumar el ambiente, preparaciones de maquillaje, inciensos, pegatinas decorativas para las uñas, pegatinas decorativas para el cuerpo, purpurina para las uñas, laca de uñas, velas de masaje para uso cosmético, fragancias de interior, uñas postizas, pestañas postizas, quitaesmaltes, popurrís (fragancias), madera perfumada, pegatinas decorativas para uso cosmético, fragancias para uso personal, rubor, maquillaje de ojos, lápices labiales, organización de desfiles de moda con fines promocionales; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; desfiles de moda con fines comerciales; servicios de venta minorista en relación con accesorios de moda.

SD2023/0027706 (30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, galletas, pasteles, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo.

SD2018/0005406 (3): Jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos no medicinales; lociones capilares no medicinales; preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza.

SD2018/0054341 (18): Cuero y cuero de imitación; pieles animales; cuero curtido; baúles y maletas de viaje; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, jaeces y artículos de guarnicionería; bolsas; bolsos en bandolera; bolsos de mano; bolsos Boston; riñoneras; bandoleras portabebés de cuero; bolsas para la compra; bolsos marineros; bolsas de viaje; bolsos de mano de noche; bolsos de mano sin asas; billeteras; monederos; estuches y fundas de cuero para tarjetas de crédito; carteras para tarjetas de presentación; maletas de viaje de cuero; bolsas de viaje para calzado; portafolios; maletines para documentos; bolsitas de cuero; maletines portaobjetos de cuero; mochilas y bolsos escolares; maletas; bolsas de deporte; bolsos y bolsones para indumentaria deportiva; estuches de cuero para llaves; morrales; mochilas; equipaje de mano; estuches de tocador vacíos; estuches vacíos para artículos de afeitado; bolsas de playa.

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

923037703 (3): Cosméticos y perfumes.

9221430014 (14): Anillos, cadenas, llaveros, todos ellos de metales no preciosos; metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o chapeados (excepto cuchillería, tenedores y cucharas); joyería, piedras preciosas; relojería y otros instrumentos cronométricos; sortijas y bisuterías.

9230285825 (25): Artículos de vestir de toda clase para hombres y mujeres; artículos de punto, camisas, camisetas, camisas t, faldas, blusas, bufandas, corbatas, sombreros, medias, calzado en general y cinturones.

98073480 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.

Ref. Expediente N° SD2025/0040147

9221429114 (14): Metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o chapeados (excepto cuchillería; tenedores y cucharas), joyería, piedras preciosas; relojería y otros instrumentos cronométricos.

9230285918 (18): Todos los productos comprendidos en la clase 18 de la clasificación internacional de Niza.

9230366014 (14): 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.

9230366725 (25): Vestidos, zapatos y sombreros.

9230290914 (14): Productos comprendidos en la clase 14 del artículo 2° del decreto 755 de 1972.

9230365818 (18): Productos de cuero, especialmente bolsos, bolsos de mano, maletas de viaje, carteras, carteras porta dinero, cateras porta tarjetas y porta cheques, todo en cuero o imitación de cuero, sombrillas.

Conexidad entre los productos de la clase 14 (marca solicitada) y los productos de las clases 3, 18 y 25 (marcas registradas (clase 3 expedientes 923367913, 923233363, 923515763, SD2020/0031888, SD2018/0005406, 923037703, 98073480), (clase 18 expedientes 9235157518, SD2018/0054341, 9230285918, 9230365818) y (clase 25 expedientes SD2018/0054341, 9230285825, 9230366725)

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.

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 productos de la clase 14 de nomenclador internacional, puede elaborar y distribuir otros artículos que embellecen, mejoran y/o complementan la apariencia personal como son los productos cosméticos y de perfumería (clase 3); accesorios como bolsos, maletas, carteras, mochilas, morrales (Cl. 18); prendas de vestir, calzado y sombrerería (clase 25); asumiendo como razonable que los productos provienen del mismo empresario, por tratarse de accesorios de moda y cuidado personal.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0040147

los consumidores, quienes prefieren adquirir con un mismo participante del mercado el mayor número de artículos que satisfagan su interés de actualizar su apariencia, crear su propio estilo 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).

Conexidad entre los productos de la clase 14 (marca solicitada) y los servicios de la clase 35 (marca registrada expediente SD2020/0031888)

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 y servicios reivindicados por cada uno de los signos en estudio, considerando que el empresario actual encamina parte importante de sus actividades a los servicios de la clase 35 (marca registrada) que pueden incluir, entre otros, publicidad, marketing, servicios de venta minorista, que en este caso específico se da en relación con accesorios de moda, entre los que se encuentran precisamente los productos de la clase 14 solicitados, referidos a las joyas, relojes e instrumentos cronométricos, por lo que, bajo un mismo mercado objetivo, puede llevar a que coincidan no solo en los mismos canales, sino que compartan los mismos medios de promoción y publicidad, generando una idea errónea de asociación en el público consumidor y un riesgo latente de confusión.

Identidad entre los productos de la clase 26 (marca solicitada y marca registrada expediente 9231102426)

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 26, los cuales no solo se encuentran dentro de la misma clase de los productos protegidos por la marca registrada (clase 26), sino que, además, no hay duda de la identidad que existe entre los mismos, dada la relación género-especie, en la medida en que las marcas objeto de estudio distinguen bordados, cintas, botones ojetes, alfileres, agujas; flores artificiales, lo cual incrementa el riesgo de confusión.

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.

Identidad entre los productos de la clase 30 (marca solicitada y marca registrada expediente SD2023/0027706)

De acuerdo con las coberturas anteriormente descritas, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos de la clase 30, los cuales no solo se encuentran dentro de la misma clase de los productos protegidos por la marca registrada (clase 30), sino que, además, no hay duda de la identidad que existe entre los mismos, dada la relación género-especie, en la medida en que las marcas objeto de estudio distinguen productos relativos a *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, galletas, pasteles, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas;*

Ref. Expediente N° SD2025/0040147

especias; hielo”, lo cual incrementa el riesgo de confusión, sin que se requiera mayor análisis para acreditar los crirelativos a “terios de conexidad competitiva dispuestos por la IP-100 de 2018 por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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.

Identidad entre los productos de la clase 14 (marca solicitada y marcas registradas expedientes 9221430014, 9221429114, 9230366014, 9230290914)

De acuerdo con la cobertura anteriormente descrita, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos de la clase 14, los cuales no solo se encuentran dentro de la misma clase de los productos protegidos por las marcas registradas (clase 14), 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 en comparación distinguen productos relativos a joyería, piedras preciosas, relojería, lo cual incrementa el riesgo de confusión.

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.

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.

No obstante, lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 41 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 PRIMERO: Negar el registro de la Marca EGucchinijoyas S.A.S (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por EGUCCHINIJOYAS SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

Ref. Expediente N° SD2025/0040147

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca EGucchinijoyas S.A.S (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por EGUCCHINIJOYAS SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca EGucchinijoyas S.A.S (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por EGUCCHINIJOYAS SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a EGUCCHINIJOYAS SAS, 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 QUINTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 4 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS