

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 92300

Ref. Expediente N° SD2024/0131182

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 4 de enero de 2025, Jairo Jimenez lopez, solicitó el registro de la Marca **D'Jersey** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, 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 b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

¹ **29:** Bebidas a base de productos lácteos; crema artificial [sucedáneos de productos lácteos]; cremas blanqueantes para café compuestas principalmente por productos lácteos; cremas en cuanto productos lácteos; dips a base de productos lácteos; dips [salsas cremosas] a base de productos lácteos; eezgii [productos lácteos]; fermentos lácteos para uso culinario; huevos, leche y productos lácteos; khailmag [productos lácteos]; leche, queso, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; leche y productos lácteos; nata artificial [sucedáneos de productos lácteos]; nata artificial [sucedáneos de productos lácteos]; nata en polvo [productos lácteos]; natas en cuanto productos lácteos; pastas a base de productos lácteos para untar; postres a base de productos lácteos; postres de productos lácteos; postres lácteos congelados; postres lácteos que no sean helados cremosos o yogures helados; postres lácteos refrigerados; preparaciones para la elaboración de helados cremosos [productos lácteos]; productos lácteos; productos lácteos a base de sucedáneos de la leche; productos lácteos cultivados; productos lácteos en forma de pasta para la elaboración de batidos de leche; productos lácteos en forma de pasta para la elaboración de helados cremosos; productos lácteos en forma de pasta para la elaboración de yogures congelados; productos lácteos en polvo para la elaboración de batidos de leche; productos lácteos en polvo para la elaboración de helados cremosos; productos lácteos en polvo para la elaboración de yogures congelados; productos lácteos en polvo para uso como sustitutos de comidas; productos lácteos fermentados; productos lácteos para untar; productos lácteos y sucedáneos lácteos; productos lácteos y sustitutos de la leche; productos lácteos y sustitutos lácteos; requesón [productos lácteos]; salsas de productos lácteos; salsas para mojar de productos lácteos; sucedáneos de cremas no lácteos; sucedáneos de la leche para añadir al café en los que predominan los productos lácteos; sucedáneos de la leche para el café compuestos principalmente de productos lácteos; sucedáneos de la nata [sucedáneos de productos lácteos]; sucedáneos de productos lácteos a base de larvas de insectos; sucedáneos de productos lácteos basados en insectos; sucedáneos no lácteos de la leche; yogures no lácteos.

30: Helados cremosos lácteos; helados cremosos no lácteos; helados lácteos; helados no lácteos; monodosis llenos de helados cremosos lácteos; monodosis llenos de helados cremosos no lácteos.



Ref. Expediente N° SD2024/0131182

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores”*².

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella”*³.

El tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”*⁴.

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 tercero⁵, 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

²Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

³Op. Cit.

⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

⁵•La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2024/0131182

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 registrada⁶.

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 en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza

El signo solicitado a registro es:



El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

29: Bebidas a base de productos lácteos; crema artificial [sucedáneos de productos lácteos]; cremas blanqueantes para café compuestas principalmente por productos lácteos; cremas en cuanto productos lácteos; dips a base de productos lácteos; dips [salsas cremosas] a base de productos lácteos; eezgii [productos lácteos]; fermentos lácteos para uso culinario; huevos, leche y productos lácteos; khailmag [productos lácteos]; leche, queso, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; leche y productos lácteos; nata artificial (sucedáneos de productos lácteos); nata artificial [sucedáneos de productos lácteos]; nata

⁶ 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 (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° SD2024/0131182

en polvo [productos lácteos]; natas en cuanto productos lácteos; pastas a base de productos lácteos para untar; postres a base de productos lácteos; postres de productos lácteos; postres lácteos congelados; postres lácteos que no sean helados cremosos o yogures helados; postres lácteos refrigerados; preparaciones para la elaboración de helados cremosos [productos lácteos]; productos lácteos; productos lácteos a base de sucedáneos de la leche; productos lácteos cultivados; productos lácteos en forma de pasta para la elaboración de batidos de leche; productos lácteos en forma de pasta para la elaboración de helados cremosos; productos lácteos en forma de pasta para la elaboración de yogures congelados; productos lácteos en polvo para la elaboración de batidos de leche; productos lácteos en polvo para la elaboración de helados cremosos; productos lácteos en polvo para la elaboración de yogures congelados; productos lácteos en polvo para uso como sustitutos de comidas; productos lácteos fermentados; productos lácteos para untar; productos lácteos y sucedáneos lácteos; productos lácteos y sustitutivos de la leche; productos lácteos y sustitutos lácteos; requesón [productos lácteos]; salsas de productos lácteos; salsas para mojar de productos lácteos; sucedáneos de cremas no lácteos; sucedáneos de la leche para añadir al café en los que predominan los productos lácteos; sucedáneos de la leche para el café compuestos principalmente de productos lácteos; sucedáneos de la nata [sucédáneos de productos lácteos]; sucedáneos de productos lácteos a base de larvas de insectos; sucedáneos de productos lácteos basados en insectos; sucedáneos no lácteos de la leche; yogures no lácteos.

En el caso que nos ocupa, compete esta Dirección determinar si el signo solicitado “D’JERSEY”, resulta apto para identificar los productos solicitados a registro, perteneciente a la clase 29 Internacional de Niza, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad traída a colación.

Sin embargo, para determinar si la marca solicitada se encuentra inmersa en la causal de irreregistrabilidad establecida por la norma supranacional es preciso tomar en consideración todos los elementos constitutivos del signo solicitado registro. De manera inicial, podemos observar que el signo solicitado a registro está integrado la partícula “D” y la palabra “Jersey” que corresponde a un tipo de ganado bovino que por sus características es la raza predilecta para fines exclusivos de producción de leche⁷.

En este sentido, se puede evidenciar que la palabra JERSEY en una expresión inapropiable por guardar una relación directa con los productos lácteos en la Clase 29 Internacional.

Por lo anterior, la expresión en conjunto por si sola no logra presentar una fuerza diferenciadora e individualizadora de los productos que bajo la misma pretende identificar, de manera tal que no puede ser relacionada con un origen empresarial determinado, careciendo así de la fuerza intrínseca necesaria para la obtención del registro.

Respecto a la distintividad, como elemento de la esencia de los signos distintivos, la Superintendencia de Industria y Comercial ha manifestado que:

“(…) la distintividad de un marca -además de ser su característica esencial- tiene como objeto otorgarle identidad a un signo para poder ser diferenciado e individualizado frente a otros. Dicha finalidad, tiene como efecto la posibilidad de que el consumidor pueda establecer claramente, dentro del mercado, cuál es la procedencia empresarial de cada uno de los servicios ofrecidos y como ella, la facultad para adquirirlos de acuerdo con la marca que le represente la

⁷ Consultado en: <https://www.asojersey.com/la-raza-jersey/>

Ref. Expediente N° SD2024/0131182

*maximización de su utilidad. Así, aunque las expresiones pretendidas a registro no designen el servicio mismo o sus características, intrínsecamente no podrían vincular al consumidor/usuario con un origen empresarial determinado, pues, al coincidir con la denominación que define al signo distintivo como tal, carece de la capacidad de generar una percepción como signo distintivo”.*⁸

Tomando en cuenta lo anterior, el consumidor frente al signo “D´JERSEY” entenderá sin mayor esfuerzo imaginativo que los productos ofrecidos por el titular de la marca va dirigido a un público determinado, en este caso las personas que interesadas en productos lácteos o sucedaneos, más no lo percibirá como distintivo o diferenciador de un empresario particular, faltando así el carácter distintivo, sin el cual no se desempeñan las funciones de una marca. Conforme a lo manifestado, el signo solicitado “D´JERSEY” no cumple con los requisitos para individualizar en el comercio a ningún producto, dado que el significado que transmite es claro y en el comercio de bienes tal información es relevante.

Así las cosas, se puede evidenciar que el signo solicitado si bien cuenta con un elemento ortográfico adicional y una tipografía especial, no es suficiente para dotar de distintividad al signo que le permita al público identificar un producto con este signo y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con un origen empresarial.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza

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	JERSEY	JUAN CARLOS HURTADO RESTREPO	SD2020/0003492	11	30	Marca	Registrada	08/03/2031
Mixta	JERSEY	JUAN CARLOS HURTADO RESTREPO	SD2021/0046751	11	30	Marca	Registrada	26/07/2032
Mixta	JERSEY’S	JUAN CARLOS HURTADO RESTREPO	SD2021/0051061	11	43	Marca	Registrada	24/10/2032
Mixta	JERSEY’S	JUAN CARLOS HURTADO RESTREPO	SD2022/0095464	11	30	Marca	Registrada	14/04/2033

Los signos a comparar son los siguientes:

⁸ Superintendencia de Industria y Comercio. Ref. Expediente No. 08-99314. Por medio del cual se resuelve un recurso de apelación. Signo Distintivo: GANAS PORQUE GANAS, Titular: Asociación Gremial de Instituciones Financieras



Ref. Expediente N° SD2024/0131182

El signo solicitado	La marca registrada
	
	
	
	

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente.



Ref. Expediente N° SD2024/0131182

Al apreciar los signos en conjunto **D´JERSEY** y la familia de marcas registradas **JERSEY**, se observa que el signo solicitado y las marcas fundamento de negación evocan en el campo ideológico una idea o concepto semejante, pues la expresión distintiva y predominante de los signos “JERSEY” hace referencia un tipo de ganado bovino que por sus características es la raza predilecta para fines exclusivos de producción de leche⁹, de modo que, el consumidor percibirá un significado similar al verificar que el signo solicitado incluye este elemento dentro de su conjunto.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que el signo solicitado cuenta con la particular “D” con un apóstrofe y con elementos gráficos consistentes en una tipografía y disposición especial de la palabra, estos no logran diferenciar los signos suficientemente en la medida en que el concepto que evocan los signos registrados es altamente arbitrario para los productos solicitados.

Por último, es importante indicar que 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 signos que comparten un elemento común y que provienen de un mismo titular, refuerza la idea que el elemento en común para productos similares tiene el mismo origen empresarial, cuando en realidad no es así.

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 productos¹⁰.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

⁹ Consultado en: <https://www.asojersey.com/la-raza-jersey/>

¹⁰ 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° SD2024/0131182

Clase 30: Helados cremosos lácteos; helados cremosos no lácteos; helados lácteos; helados no lácteos; monodosis llenos de helados cremosos lácteos; monodosis llenos de helados cremosos no lácteos.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2020/0003492 Clase 30: Chocolate; productos de chocolate; helados; helados cremosos; sorbetes [helados]; yogur helado [helado cremoso].

Expediente SD2021/0046751 Clase 30: Dulces, confitería y jarabes dulces.

Expediente SD2021/0051061 Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); servicio de restaurante.

Expediente SD2022/0095464 Clase 30: Dulces, confitería, helados, helados cremosos, nieves, sorbetes y jarabes dulces.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 30 y los productos de la clase 30 de la marca previamente registrada con expediente SD2022/0053577 (Identidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección también encuentra una relación de conexidad entre los bienes de la clase 30 Internacional que pretende distinguir el signo solicitado y los que protegen los antecedentes encontrados, no solo en razón a que se encuentra en la misma clase del nomenclador internacional, sino también porque comparten el mismo género, naturaleza y finalidad.

En efecto, esta Dirección observa que hay identidad de productos en los signos cotejados, como quiera que la marca solicitada pretende identificar los mismos bienes de la registrada como son los productos de *“helados, helados cremosos”*. Por lo anterior, es claro que los signos en conflicto al identificar lo mismo en la misma clase comparten también naturaleza y finalidades, pues se trata del sector de los postres congelados. Dichas circunstancias, podrían llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante productos del mismo empresario, cuando en realidad se trata de empresarios diferentes (confusión Indirecta).

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 y los productos de la clase 30 del signo previamente solicitado (Criterio de intercambiabilidad)

De acuerdo con los factores de conexidad competitiva, esta Dirección evidencia que los signos confrontados tienen finalidades idénticas, en la medida en que el producto de la marca previamente solicitada podría ser sustituido por el producto de la marca solicitada, ya que los mismos son intercambiables¹¹. En ese sentido, esta Dirección observa que los productos de la marca fundamento de negación como *“dulces, confitería, helados, helados cremosos, nieves, sorbetes y jarabes dulces”* y los solicitados *“Helados cremosos lácteos; helados cremosos no lácteos; helados lácteos; helados no lácteos; monodosis llenos de helados cremosos lácteos; monodosis llenos de helados cremosos no lácteos”* son productos elaborados para el disfrute en el ámbito de los postres y productos dulces, al punto que no es extraño encontrar que su consumo sea de forma sustitutiva, especialmente en cafeterías o eventos sociales.

¹¹ 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.

Ref. Expediente N° SD2024/0131182

De igual forma, 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.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 30 y los servicios de la clase 43 del signo previamente registrado (Criterio de razonabilidad)

Así mismo, 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.

Así las cosas y de acuerdo con los factores de conexidad competitiva, esta Dirección encuentra que existe una relación estrecha entre los productos pretendidos en la clase 30 y los registrados en la clase 43 teniendo en cuenta el criterio de razonabilidad¹².

Lo anterior, comoquiera que es habitual encontrar en el mercado que el empresario que se dedica a la prestación de servicios de restauración dispone de toda la cadena en la cual se involucran determinados productos en conjunto, con el fin de abarcar en mayor medida el sector que se desempeña.

Por tal razón, es posible que el consumidor perciba que los productos ofrecidos por el empresario de la marca solicitada, como: *“Helados cremosos lácteos; helados cremosos no lácteos; helados lácteos; helados no lácteos; monodosis llenos de helados cremosos lácteos; monodosis llenos de helados cremosos no lácteos”*, provengan del mismo empresario que ya ofrece servicios en el mismo sector alimenticio como: *“Servicios de restauración (alimentación)”*.

En efecto, el consumidor podría interpretar que los productos ofrecidos por el solicitante provienen del mismo empresario que ya presta servicios relacionados con la restauración, y que, posteriormente, este tenga la intención de producir sus propios insumos basándose en los servicios que ya presta, siendo parte de la expansión de su negocio hacia una nueva línea de servicios y productos dentro de un sector afín, ampliando así su presencia y competitividad 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 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

¹² La Posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen de un mismo empresario (razonabilidad): Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad de mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Ref. Expediente N° SD2024/0131182

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **D'Jersey** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza¹³, solicitada por Jairo Jimenez lopez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **D'Jersey** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁴, solicitada por Jairo Jimenez lopez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a Jairo Jimenez lopez, 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹³ **29:** Bebidas a base de productos lácteos; crema artificial [sucedáneos de productos lácteos]; cremas blanqueantes para café compuestas principalmente por productos lácteos; cremas en cuanto productos lácteos; dips a base de productos lácteos; dips [salsas cremosas] a base de productos lácteos; eezgii [productos lácteos]; fermentos lácteos para uso culinario; huevos, leche y productos lácteos; khailmag [productos lácteos]; leche, queso, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; leche y productos lácteos; nata artificial (sucedáneos de productos lácteos); nata artificial [sucedáneos de productos lácteos]; nata en polvo [productos lácteos]; natas en cuanto productos lácteos; pastas a base de productos lácteos para untar; postres a base de productos lácteos; postres de productos lácteos; postres lácteos congelados; postres lácteos que no sean helados cremosos o yogures helados; postres lácteos refrigerados; preparaciones para la elaboración de helados cremosos [productos lácteos]; productos lácteos; productos lácteos a base de sucedáneos de la leche; productos lácteos cultivados; productos lácteos en forma de pasta para la elaboración de batidos de leche; productos lácteos en forma de pasta para la elaboración de helados cremosos; productos lácteos en forma de pasta para la elaboración de yogures congelados; productos lácteos en polvo para la elaboración de batidos de leche; productos lácteos en polvo para la elaboración de helados cremosos; productos lácteos en polvo para la elaboración de yogures congelados; productos lácteos en polvo para uso como sustitutos de comidas; productos lácteos fermentados; productos lácteos para untar; productos lácteos y sucedáneos lácteos; productos lácteos y sustitutos de la leche; productos lácteos y sustitutos lácteos; requesón [productos lácteos]; salsas de productos lácteos; salsas para mojar de productos lácteos; sucedáneos de cremas no lácteos; sucedáneos de la leche para añadir al café en los que predominan los productos lácteos; sucedáneos de la leche para el café compuestos principalmente de productos lácteos; sucedáneos de la nata [sucedáneos de productos lácteos]; sucedáneos de productos lácteos a base de larvas de insectos; sucedáneos de productos lácteos basados en insectos; sucedáneos no lácteos de la leche; yogures no lácteos.

¹⁴ **30:** Helados cremosos lácteos; helados cremosos no lácteos; helados lácteos; helados no lácteos; monodosis llenos de helados cremosos lácteos; monodosis llenos de helados cremosos no lácteos.