

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 102691

Ref. Expediente N° SD2025/0016761

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 27 de febrero de 2025, **J-ECO COLOMBIA COMPAÑIA CAFETERA SAS**, solicitó el registro de la marca **J-ECO COLOMBIA** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1067 el 19 de mayo de 2025, **GELCO S.A.S.** presentó oposición invocando la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) La expresión J-ECO COLOMBIA que se pretende registrar para amparar productos de la clase 30 del nomenclador internacional, a favor de la sociedad J-ECO COLOMBIA COMPAÑIA CAFETERA S.A.S., viola flagrantemente normas legales y comunitarias, como es el caso del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones

(…)

En cuanto a la identidad formal de los signos, establecida en la primera parte del artículo transcrito, esta es incuestionable, el signo solicitado J-ECO COLOMBIA es altamente similar en grado de confusión a la marca opositora GELCO, pues, la expresión J-ECO COLOMBIA que se pretende reproduce en gran porcentaje a GELCO, sin que el haber sustituido la letra G por la letra J en la raíz de la expresión y haber suprimido la letra L en la mitad de esta, le otorgue distintividad, dado que los signos, desde su parte fonética y gramatical, son similarmente confundibles, pues, en las sílabas que comparten, se encuentra la sílaba tónica de ambas palabras, en una idéntica posición, además, que presentan coincidencia en las terminaciones y en la mayoría de consonantes y vocales, lo que genera que las expresiones sean casi idénticas y que la que se pretende registrar como marca no cuente con una distintividad intrínseca ni extrínseca siquiera mínima frente al signo opositor.

Es importante hacer mención de manera enfática en las similitudes fonéticas que se evidencian entre los signos, que, si bien se expondrán de manera más detallada en renglones posteriores, es pertinente mencionarlas desde este momento, pues, son las que más fuerza presentan en la comparación. En este sentido, es claro que las marcas GELCO y J-ECO presentan una evidente similitud fonética que podría generar riesgo de confusión entre los consumidores. Ambas comparten una estructura silábica similar, la terminación “CO” y la raíz “GE – JE”, lo que produce una sonoridad parecida al ser pronunciadas; cabe resaltar que fonéticamente hablando no se evidencia una diferencia entre las sílabas GE – JE, ambas se pronuncian exactamente igual, lo que, maximiza la posibilidad de confusión, principalmente, en un mercado en el que las marcas se solicitan de manera verbal. Además, los sonidos vocálicos y consonánticos predominantes en ambas marcas refuerzan esta similitud. Estas coincidencias

¹ 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.

Resolución N° 102691

Ref. Expediente N° SD2025/0016761

fonéticas pueden llevar a que los consumidores perciban una relación entre los signos, especialmente en contextos donde la comunicación es principalmente oral.

(...)

Lo primero para dejar de presente al Despacho es que el signo solicitado reproduce la expresión de la marca opositora, y visto el conjunto marcario, estos son ortográfica, fonética, conceptual y visualmente iguales. Sus diferencias son mínimas, lo cual, no genera diferenciación con la marca opositora, tal y como se observa a continuación:

*J-ECO / GELCO / J-ECO / GELCO
J-ECO / GELCO / J-ECO / GELCO
J-ECO / GELCO / J-ECO / GELCO*

La marca solicitada reproduce en su totalidad y de forma idéntica a la marca opositora. Su pronunciación es la misma y da cuenta de dos marcas semejantes a punto de causar confusión y riesgo de asociación. Máxime cuando se advierte que, fonéticamente hablando, la única diferencia es la letra L intermedia de la expresión GELSO opositora, pero el resto de caracteres son exactamente los mismos, ubicados en la misma posición. Y teniendo en cuenta que la expresión solicitada previamente por mi cliente es fantasiosa para los productos que reivindica, genera mayor potencial distintivo frente a otros signos similares, como lo es la marca J-ECO COLOMBIA.

La pronunciación sucesiva lleva a la conclusión de estar frente a dos marcas idénticas, ya que la expresión objeto de registro reproduce, en el mismo orden, los vocablos que hacen parte del conjunto marcario de propiedad de mi poderdante, sin ninguna diferencia considerable en el signo solicitado.

Desde una perspectiva fonética, las expresiones “GELCO” y “J-ECO” presentan una alta similitud auditiva que puede inducir a confusión en el consumidor medio, especialmente en contextos donde la percepción oral es determinante (por ejemplo, publicidad radial o comunicación verbal entre consumidores). Ambas expresiones están compuestas por dos sílabas con estructuras fonéticas casi idénticas:

- “GELCO” se pronuncia /'xel.ko/, con una inicial gutural sonora “G” que en muchas variantes del español (como en Colombia) se asimila fonéticamente al sonido de la letra “J” cuando se encuentra antes de la vocal “E”.*
- “J-ECO” se percibe fonéticamente como /'xe.ko/ o /'xe.ko/, dependiendo de si se deletrea como sigla o se pronuncia como una palabra compuesta. En la práctica comercial y publicitaria, es frecuente que expresiones como “J-ECO” se pronuncien como una unidad sonora, no como sigla deletreada.*

En ambos casos, el primer sonido es /x/, seguido de una vocal media frontal /e/, lo que genera una coincidencia plena en el inicio fonético. Las terminaciones “-co” en ambas expresiones también son idénticas, lo que refuerza la semejanza auditiva total. En conjunto, los términos comparten la misma secuencia de sonidos clave: /x/ - /e/ - /k/ - /o/.

Esta coincidencia en la estructura silábica y sonora resulta particularmente riesgosa en el mercado, pues puede provocar confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios, especialmente si estos pertenecen a sectores afines o si no existe un alto grado de especialización del consumidor.

(...)

La expresión objeto de registro y la marca opositora a favor de mi mandante, se escriben de manera idéntica como se desprende de la siguiente comparación:

MARCA SOLICITADA: J-ECO

Ref. Expediente N° SD2025/0016761

MARCA OPOSITORA: GELCO

Como puede observarse, las marcas se escriben de manera idéntica, cumpliéndose con todos los requisitos previstos por la jurisprudencia respecto del cotejo marcario en su parte gramatical:

- 1. Semejanza de las letras en conflicto: la marca solicitada se encuentra incursa dentro del signo opositor y comparte casi todas las letras en la misma ubicación y secuencia.*
- 2. Secuencia de las vocales: son idénticas.*

E/O
E/O

Se puede observar que las marcas son gramaticalmente similares, la marca solicitada reproduce de manera idéntica la marca fundamento de oposición y comparte una misma pronunciación, pues, como ya se ha mencionado, el signo solicitado no cuenta con diferencia alguna, lo cual, de manera consecencial, se presta para confusión en el consumidor, ya que la marca solicitada no es capaz de individualizarse en el mercado dada su falta de identidad formal en relación con la marca opositora, por lo que carece de distintividad, siendo motivo suficiente para establecer su irreregistrabilidad. El consumidor creerá que las diferencias que se presentan son una variación o una nueva imagen de la marca que ya conocía proveniente de GELCO S.A.S.

(...)

Como se muestra en las etiquetas que se adjuntan de la marca solicitada y de la marca opositora, puede percatarse inmediatamente el parecido visual.

Si bien entre los signos enfrentados se advierte que son de tipo mixto, vemos que, en ellos, para el caso particular, prima la parte nominativa, la cual, es altamente similar, por lo que, si bien la comparación visual se torna irrelevante, se puede observar que la sola escritura de los signos, sin gráfico o grafía especial, es similarmente confundible, pues, la parte esencial en ambos es idéntica y, por ende, la falta de distintividad del signo J ECO COLOMBIA frente GELCO es palpable.

No se observa ningún otro tipo de diferencia en el signo solicitado que pueda significar un elemento diferenciador y que pueda ayudar al consumidor a entender que se trata de diferentes marcas, así mismo, se debe tener en cuenta que los elementos gráficos no le aportan la suficiente distintividad al punto de permitir su registro.

(...)

No hay que hacer mayores elucubraciones para deducir que las marcas reivindican productos similares, confundibles, sustituibles y con una misma destinación; además de que se encuentran en la clase 30 de la Clasificación Internacional, resultan estrechamente relacionados si tenemos en cuenta que ambas marcas distinguen productos alimenticios, lo que significa que están destinados hacia el mismo consumidor, circunstancia que, aunada a la identidad formal de los signos hace que, de permitirse su registro, una vez puestos en el mercado, se perciban altamente confundibles.

En este sentido, se debe atender la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la cual, es reiterativa al señalar que el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo, piense que se trata de una variación de la marca o que, mínimamente, hay una relación o vinculación económica.

La confusión generada por el hecho de la conexidad de los productos, complementa

Ref. Expediente N° SD2025/0016761

la originada por la semejanza de los signos anotada anteriormente, y estas dos circunstancias hacen irregistrable el signo solicitado, porque, en el caso hipotético de que su Despacho otorgue el registro, ocasionaría un grave perjuicio a mi mandante, el cual, tiene una serie de derechos adquiridos que su Despacho está en obligación de proteger, pues, a todas luces, los signos confrontados son similares al grado de confusión y el solicitado pretende amparar productos idénticos a los de la marca de mi cliente.

(...)

En el caso bajo estudio es claro que se dan todos los criterios establecidos por el Tribunal, quedando acreditada la existencia de relación, vinculación o conexión entre los productos de las marcas hoy enfrentadas. Pues, en primer lugar, los productos presentan la misma destinación y utilizan los mismos canales de comercialización; en segundo lugar, los medios de publicidad son similares; en tercer lugar, quedó demostrada la relación entre los productos; en cuarto lugar, los productos son sustituibles, en tanto que un consumidor podría decidir adquirir uno u otro sin problema; en sexto lugar, comparten el mismo género y la misma finalidad; y, en último lugar, por la identidad formal que se probó anteriormente, existe la alta probabilidad de considerar que los productos provienen del mismo empresario (...).

Que dentro del término concedido para tal efecto, **J-ECO COLOMBIA COMPAÑIA CAFETERA S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...) Ninguno de los productos protegidos por la marca opositora hace parte de la reivindicación de la marca aquí solicitada. Nuestra marca solo reivindica los productos “café y sucedáneos del café”, los productos registrados en la marca opositora son básicamente, “polvos para bebidas a base de chocolate, pastelería y repostería., derivados del almidón de maíz, leche malteada, cacao, helados, te, natillas, hierbas”, excepto “café y sucedáneos del café”.

Del análisis de los signos confrontados en el presente caso, es indudable que entre las denominaciones “J-ECO, mixta” y “GELCO, mixta”, no existe similitud ortográfica, fonética, ideológica ni visual, y que la afirmación contraria no encuentra asidero alguno en la realidad. la marca solicitada está constituida por dos palabras “J” y “ECO”; un signo “-” y un logotipo figurativo, compuesta por dos vocablos, que la dotan por sí misma de suficiente significado y carga semántica.

En cuanto a la similitud ideológica, se puede advertir que tampoco existe tal, pues de ninguna manera los signos solicitados evocan una idea idéntica o similar, derivada o próxima, determinada por algún parecido conceptual entre los signos; las marcas aquí cuestionadas son muy disímiles la una de la otra; ninguna de las dos tiene significación conceptual o ideológica ninguna. “GELCO” conceptualmente no dice nada; por u parte, “J-ECO” tampoco dice nada, es decir, ambas son arbitrarias y no se parecen para nada.

Por lo que, impedirse el registro de la marca “J-ECO, mixta”, por encontrarse en ella integrada la palabra “CO” en la expresión “JOTA-ECO”, no es de recibo, dado que no se visualiza ni se evidencia riesgo alguno de confusión y/o asociación para el público consumidor; maxime que no se evidencia ni se aportaron pruebas que demuestren que en el mercado se ofertaban bienes y productos de la opositora, identificados con la marca “GELCO”, nominativa o mixta.

(...)

La marca previamente registrada “GELCO, mixta”, no es confundible con la marca que pretende mi mandante: “J-ECO mixta”.

JOTA-ECO marca solicitada frente a:

Resolución N° 102691

Ref. Expediente N° SD2025/0016761

GEL-CO marca registrada

Solamente coinciden dos [2] letras: C y O.

Los colores reivindicados en la etiqueta de la marca solicitada son "verde, blanco, café, amarillo, negro y gris", destacándose siempre el "verde". Por su parte, los colores reivindicados por la opositora son "azul y rojo". Observémoslas bien:

(...)

Aspecto ortográfico: La ortografía usada en la marca solicitada es muy diferente a la de la marca registrada; es muy clara y fácil de leer; por su parte, las letras que forman la registrada, difícilmente se pueden advertir, por ejemplo la letra "G" hay que imaginársela, pues parece una "C".

Aspecto fonético: La marca registrada tiene a su haber dos sílabas: GEL y CO únicamente; por su parte, la marca solicitada tiene cuatro sílabas: JO, TA, E, CO, además de la línea divisoria: -; de ellas solo coincide una sola sílaba: "CO".

Equivocadamente, y al parecer a propósito, la opositora le da similitud fonética a la J [JOTA] de la marca nuestra llamándola "JE", y asimilándola a la "G [GE]" de la marca registrada con lo cual las hace aparecer como similares sin serlo de ninguna manera.

(...)

El objeto social de la propietaria de la marca "GELCO" opositora, es la producción de toda clase de gelatinas y sus derivados única y exclusivamente, tal y como aparece en certificación de objeto social, cuya copia anexo. Por ninguna parte aparece en su objeto social la producción y/o comercialización de "café y sucedáneos del café.", que son los productos exclusivos reivindicados por la marca de mi mandante.

(...)

A.- Las diferencias son sustanciales entre los productos, y hay ausencia de conexidad competitiva. la opositora basa la conexidad competitiva en el hecho de que los productos pertenecen a la industria alimenticia, que los productos podrían ser ofrecidos por el mismo empresario y que estos productos se ofrecen por los mismos canales. para sobrepasar las objeciones expuestas, por la opositora, mi mandante limitó la cobertura de productos de la clase 30 a "café y sucedáneos del café estrictamente", que por sus condiciones de extracción, almacenamiento y uso son diferentes a los productos que identifica la marca "GELCO" "Polvos para hacer gelatinas".

(...)

Definitivamente, es muy diferente adquirir y consumir "café", que adquirir y consumir "bebidas fabricadas con polvos de gelatinas".

El principio de "prioridad" aquí traído a cuento por la opositora, no tiene ninguna aplicación para este caso puntual, pues si bien, las marcas opositoras aparecen registradas con anterioridad a la solicitud nuestra, para nada importa la prioridad alegada, si las marcas finalmente no son similares ni parecidas en cuanto a productos, servicios y signos aquí usados.

No existe ningún riesgo de confusión entre productos aquí estudiados; tampoco hay ninguna proximidad ortográfica, fonética o conceptual entre ambas marcas.

(...)

De otro lado, las marcas registradas en clases varias diferentes a las aquí

Ref. Expediente N° SD2025/0016761

cuestionadas, nada tienen que ver con la que pretende mi mandante en la clase 30, que además está limitada a "café y sucedáneos del café".

Todos los productos protegidos por la marca de la opositora y que aparecen registrados en clase 30, al parecer están mal clasificados, pues todos se refieren a líquidos y polvos de gelatina, los cuales considero pertenecen a la clase treinta y dos [32] de la clasificación de Niza (...)"

Que el 20 de mayo de 2025, **J-ECO COLOMBIA COMPAÑIA CAFETERA S.A.S.** presentó una solicitud de modificación del signo distintivo, consistente en la supresión de elementos nominativos y figurativos del conjunto solicitado.

Que el 23 de mayo de 2025, **J-ECO COLOMBIA COMPAÑIA CAFETERA S.A.S.** solicitó dar trámite a la solicitud de modificación del signo distintivo.

Que el 8 de junio de 2025, **J-ECO COLOMBIA COMPAÑIA CAFETERA S.A.S.** presentó una solicitud de modificación consistente en la limitación de la cobertura pretendida.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Modificación a la solicitud de registro

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que:

"El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación".

Análisis de la modificación a la solicitud de registro

Las solicitudes pueden ser modificadas en sus elementos secundarios. Una modificación de esta clase de elementos, podría ser el caso de que el peticionario elimine o restrinja los productos o servicios principalmente especificados. La restricción -no ampliación -de los productos tiene razón de ser, por cuanto se presume que no existe perjuicio a terceros, pues quien no se opuso a lo más no se va a oponer a los menos, quien no se opuso al todo no se va a oponer a una parte.

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, deja claro que la solicitud podrá modificarse en cualquier momento del trámite, es decir, que estos cambios

Ref. Expediente N° SD2025/0016761

secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial, hasta antes del momento en que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa.

En esta oportunidad, la Dirección encuentra que es procedente acceder a las modificaciones comprendidas, por las siguientes razones:

1. Visto el Registro de Propiedad Industrial, se encuentra que la expresión “COLOMBIA”, a efectos de distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza resulta débil y por lo tanto inapropiable por un empresario determinado en el mercado.

2. Con respecto al elemento figurativo consistente en los granos de café ubicados dentro de un elemento figurativo consistente en una circunferencia de color verde de la cual se desprenden dos hojas en la parte superior, además de las figuras de cuatro especies animales ubicadas sobre dicha circunferencia, esta Dirección estima que dentro del conjunto su exclusión no derivaría en un cambio sustancial, maxime cuando entre los productos comprendidos en la cobertura se distingue “café”.

Teniendo en cuenta los dos puntos anteriores, el signo solicitado después de las modificaciones aceptadas corresponde a:



3. Con respecto a la cobertura, la Dirección logró establecer que la variación pretendida puede ser aceptada, al no tratarse de una modificación sustancial, siendo un elemento del que el solicitante puede disponer hasta antes de la decisión, pues no amplía el espectro del derecho inicialmente pretendido. Se tiene que previamente el solicitante pretendía distinguir los siguientes productos de la clase 30:

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.

Ahora bien, teniendo en cuenta la modificación solicitada, la cobertura será la siguiente:

30: Café y sucedáneos del café.

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0016761

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, 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 marca previamente registrada

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° SD2025/0016761

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	GELCO	GELCO S.A.S.	11062571	9	29	Marca	Registrada	11 may. 2032
Mixta	GELCO	GELCO S.A.S.	SD2019/0032630	11	29, 35	Marca	Registrada	26 nov. 2029
Nominativa	GELCO	GELCO S.A.S.	SD2019/0032645	11	29, 35	Marca	Registrada	26 nov. 2029
Mixta	GELCO	GELCO S.A.S.	SD2020/0098494	11	30, 31, 32	Marca	Registrada	10 jun. 2031
Mixta	GELCOPEP	GELCO S.A.S.	SD2020/0098495	11	30, 31, 32	Marca	Registrada	25 ene. 2032
Mixta	GELCOPEP	GELCO S.A.S.	SD2019/0034670	11	29, 35	Marca	Registrada	11 dic. 2029

Familia de marcas

El hecho que la sociedad opositora, **GELCO S.A.S.**, incluya de forma reiterada el vocablo “**GELCO**” en signos distintivos de su titularidad, nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas. Esta se comprende como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común en un conjunto de productos y servicios 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 término común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo vocablo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos y servicios 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.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión⁴”.

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.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020



Ref. Expediente N° SD2025/0016761

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 J-ECO J-ECO (mixto)	     (mixtos) GELCO (nominativo)

El signo solicitado es de naturaleza mixta, contiene la expresión **J-ECO** en grafía gruesa, mayúsculas y color café ubicada en la parte inferior del conjunto. En la parte superior se observan elementos gráficos consistentes en una espiral con trazos gruesos en color verde de la cual en la parte superior se desprenden dos hojas. Sobre esta circunferencia se observan figuras de animales como aves y mamíferos en tamaño pequeño.

Los signos opositores son de naturaleza mixta y nominativa. Un grupo de signos mixtos contiene la expresión **GELCO** en grafías gruesas, en colores blanco, azul y café. En dos de estos signos se observa la expresión **GELCO** con un diseño particular entre las letras G y E, pues tienen trazos continuos y elementos adicionales como líneas en colores contrastantes. Por otro lado, uno de los signos contiene la expresión **GELCO** acompañada de la partícula PEP en mayúsculas.

Finalmente, el signo opositor nominativo contiene la expresión **GELCO**.

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a saber:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las



Ref. Expediente N° SD2025/0016761

palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado⁵.

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro⁶”.

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁶ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0016761

los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos mixtos y nominativos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁷:

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Novoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)⁸”.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁹ para el cotejo entre los mismos:

⁷ TJCA, Proceso N.º 224-IP-2015

⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁹ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0016761

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos¹⁰”.

Análisis comparativo frente a las marcas opositoras GELCO

En consideración de las reglas previamente expuestas, esta Dirección observa que si bien los signos comparados **J-ECO vs. GELCO** tienen cierta semejanza, al compartir ciertos fonemas, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, sin descomponer su unidad fonética, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales nominativos y gráficos que generan que al ser pronunciados, transcritos y visualizados produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

En efecto, por un lado, “J-ECO” cuya separación está dada por un signo ortográfico de guion (-), está compuesto por 4 letras J/E/C/O, cuyas sílabas son 3 J/E/CO, 2 vocales E/O y 2 consonantes J/C. Mientras que en el caso de la opositora, el signo GELCO, por ejemplo, contiene 5 letras G/E/L/C/O, 2 sílabas GEL/CO, 2 vocales E/O y 3 consonantes G/L/C. Sin embargo, cabe resaltar que a nivel fonético el signo solicitado al incorporar el referido signo ortográfico derivará en la pronunciación de las siguientes sílabas JO-TA-E-CO, mientras que en el signo solicitado aquella será GEL-CO.

En ese sentido, puede verse de forma más clara que el análisis planteado por el opositor parte precisamente de un fraccionamiento del signo solicitado, desconociendo su conjunto, pues en su pronunciación el sonido que producen no resulta similar, debido a que el signo solicitado presenta una conformación silábica que permite distinguirlo frente al opositor.

Por tales motivos, aunque los signos estudiados comparten ciertos grafemas, es claro que la impresión en conjunto de cada uno de ellos es diferente pues poseen una total diferencia fonética y también visual, pues el signo solicitado contiene elementos figurativos que permiten reforzar su distintividad extrínseca que no puede ser obviada considerando su análisis en conjunto, siendo un signo mixto. Por lo cual, es posible que

¹⁰ TJCA, Proceso N.º 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0016761

el consumidor pueda identificar los productos ofrecidos por cada una de las marcas comparadas, estableciendo de manera individualizada su origen empresarial.

Teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Aceptar la modificación de la solicitud de registro presentada por **J-ECO COLOMBIA COMPAÑIA CAFETERA SAS** el 20 de mayo de 2025, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2. Aceptar la modificación de la solicitud de registro presentada por **J-ECO COLOMBIA COMPAÑIA CAFETERA SAS** el 8 de junio de 2025, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Declarar infundada la oposición interpuesta por **GELCO S.A.S.**

ARTÍCULO 4. Conceder el registro de la marca **J-ECO** (mixta).



Reivindicación de colores:

VERDE, BLANCO, CAFE, AMARILLO, NEGRO Y GRIS.

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

30: Café y sucedáneos del café.

De la Clasificación Internacional de Niza, Edición N°12.

Titular: **J-ECO COLOMBIA COMPAÑIA CAFETERA SAS**
CALLE 7 No 8-50 BARRIO JORGE ELIECER GAITAN
CARTAGO VALLE DEL CAUCA (CO)

Resolución N° 102691

Ref. Expediente N° SD2025/0016761

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 5. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 6. Notificar a **J-ECO COLOMBIA COMPAÑIA CAFETERA SAS**, solicitante del registro y a **GELCO S.A.S.**, opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 7. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS