

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1020

Ref. Expediente N° SD2025/0058605

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 18 de junio de 2025, MACAMAR GROUP S.A.S., solicitó el registro de la Marca Vault&Eden (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1073, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

¹ 14: Adornos de joyería; adornos de joyería para las orejas; adornos de metales preciosos en forma de artículos de joyería; adornos de metales preciosos en forma de joyería; adornos de plata en forma de artículos de joyería; anillos [artículos de joyería] de metales preciosos; anillos [artículos de joyería], que no sean de metales preciosos; anillos [artículos de joyería y de bisutería]; anillos de oro [joyería]; anillos [joyería]; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de joyería con diamantes; artículos de joyería de cristal; artículos de joyería de platino; artículos de joyería en oro; artículos de joyería en plata; brazaletes [joyería]; broches [artículos de joyería]; cadenas [artículos de joyería y de bisutería]; cadenas de joyería de metales preciosos para pulseras; cadenas [joyería]; cajas de joyería; colgantes [artículos de joyería]; dijes [artículos de joyería]; estuches para artículos de joyería; insumos de joyería; joyería; joyería de peltre; joyería de plata; joyería de vidrio; joyería en oro; joyería esmaltada; joyería fabricada con bronce; joyería personal; perlas [joyería]; pulseras [joyería]; sortijas [joyería]; piedras preciosas; joyeros.

Ref. Expediente N° SD2025/0058605

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

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	VAULT	Vans, Inc.	SD2022/0019488	11	18, 25, 35	Marca	Registrada	08 sept. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0058605

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”⁴

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-Nóvoa 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.

- i) 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.

⁴ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016



Ref. Expediente N° SD2025/0058605

- ii) *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 (...)*⁵

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el elemento nominativo es preponderante en los signos en conflicto, por cuanto las palabras son las que mayor impacto causan en el consumidor al solicitar los productos. En la comparación se atiende a la impresión de conjunto, aplicando el cotejo sucesivo y privilegiando las semejanzas.

Bajo estas reglas, **VAULT&EDEN** reproduce íntegramente el vocablo **VAULT** al inicio del conjunto, posición de alto peso distintivo. La adición del nexa “&” y del término **EDEN** actúa como complemento secundario que no neutraliza la coincidencia principal, pues **VAULT** concentra la recordación fonética y visual. En consecuencia, la proximidad ortográfica y fonética es elevada (VAULT / VAULT&EDEN) y apta para inducir al público a confundir o asociar el origen empresarial con el signo antecedente **VAULT**.

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 servicios⁶.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

- **Clase (14):** Adornos de joyería; adornos de joyería para las orejas; adornos de metales preciosos en forma de artículos de joyería; adornos de metales preciosos en forma de joyería; adornos de plata en forma de artículos de joyería; anillos [artículos de joyería] de metales preciosos; anillos [artículos de joyería], que no sean de metales preciosos; anillos [artículos de joyería y de bisutería]; anillos de oro [joyería]; anillos [joyería]; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de joyería con diamantes; artículos de joyería de cristal; artículos de joyería de platino; artículos de joyería en oro; artículos de joyería en plata; brazaletes [joyería]; broches [artículos de joyería]; cadenas [artículos de joyería y de bisutería]; cadenas de joyería de metales preciosos para pulseras; cadenas

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

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 (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.

Resolución N° 1020

Ref. Expediente N° SD2025/0058605

[joyería]; cajas de joyería; colgantes [artículos de joyería]; dijes [artículos de joyería]; estuches para artículos de joyería; insumos de joyería; joyería; joyería de peltre; joyería de plata; joyería de vidrio; joyería en oro; joyería esmaltada; joyería fabricada con bronce; joyería personal; perlas [joyería]; pulseras [joyería]; sortijas [joyería]; piedras preciosas; joyeros.

El signo previamente registrado identifica:

-Expediente No. SD2022/0019488:

- **Clase (18):** Bolsas multiusos con asas; mochilas; collares para animales de compañía; bolsos de bandolera; bolsos militares; bolsos de mano; Bolsas de cadera; correas para mascotas; maletas; etiquetas identificadoras para maletas; bolsas para la compra reutilizables; bolsos en hombro; bolsas de aseo, vacías; Bolsones; bolsas de viaje; paraguas; billeteras.
- **Clase (25):** Calzado; a saber, zapatillas de atletismo, zapatos informales, zapatillas de entrenamiento, botas, Sandalias y pantuflas; Botas de snowboard; prendas de vestir, a saber, Camisas; camisetitas; sudaderas; pantalones informales; pantalones de jogging; shorts de surf; shorts, Faldas; vestidos; abrigos y chaquetas; artículos de sombrerería, a saber, Sombreros; gorras y gorros; Ropa interior; bandanas [pañuelos para el cuello]; cinturones [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; fulares; calcetines.
- **Clase (35):** Servicios de tiendas de venta minorista de calzado, Prendas de vestir, accesorios de Prendas de vestir, Mochilas y bolsas, suministro de información al consumidor sobre productos a través de Internet.

Clase 14 (solicitada) vs. Clase 25 (VAULT registrada).

Los productos colisionan en el sector moda: la joyería y bisutería (clase 14) se comercializa habitualmente junto con prendas de vestir, calzado y sombrerería (clase 25) en los mismos canales de comercialización (*tiendas de moda, almacenes por departamento, e-commerce propios y marketplaces*) y bajo estrategias de promoción comunes (*colecciones, lanzamientos de temporada, campañas integradas*). El público es el mismo consumidor de artículos de moda y accesorios. Es usual que una misma empresa extienda su línea de ropa/calzado hacia joyería y accesorios. En ese contexto, la presencia del denominativo idéntico **VAULT** hace razonable que el consumidor atribuya los productos a un mismo origen o a empresas vinculadas.

Clase 14 (solicitada) vs. Clase 18 (VAULT registrada).

La cartera, mochilas y marroquinería (clase 18) se ofertan y consumen en conjunto con artículos de joyería y bisutería (clase 14). Coinciden finalidad (*complementos de moda*), canales de comercialización (*retail de accesorios y moda, tiendas propias y plataformas digitales*), medios publicitarios y público objetivo. La coincidencia en el elemento **VAULT** potencia la asociación sobre un mismo origen empresarial.

Clase 14 (solicitada) vs. Clase 35 (VAULT registrada).

La marca antecedente ampara servicios de tiendas minoristas de calzado, prendas y accesorios, así como suministro de información al consumidor por Internet. La oferta minorista de accesorios de moda suele incluir joyería/bisutería o, cuando menos, se presenta en el mismo ecosistema comercial (*catálogos, tiendas físicas y en línea*) en que

Resolución N° 1020

Ref. Expediente N° SD2025/0058605

se venden artículos de clase 14. La identidad denominativa **VAULT** en este entorno comercial incrementa el riesgo de asociación respecto de la procedencia de los productos de joyería bajo **VAULT&EDEN**.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Vault&Eden (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por MACAMAR GROUP S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a MACAMAR GROUP S.A.S., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 14: Adornos de joyería; adornos de joyería para las orejas; adornos de metales preciosos en forma de artículos de joyería; adornos de metales preciosos en forma de joyería; adornos de plata en forma de artículos de joyería; anillos [artículos de joyería] de metales preciosos; anillos [artículos de joyería], que no sean de metales preciosos; anillos [artículos de joyería y de bisutería]; anillos de oro [joyería]; anillos [joyería]; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de joyería con diamantes; artículos de joyería de cristal; artículos de joyería de platino; artículos de joyería en oro; artículos de joyería en plata; brazaletes [joyería]; broches [artículos de joyería]; cadenas [artículos de joyería y de bisutería]; cadenas de joyería de metales preciosos para pulseras; cadenas [joyería]; cajas de joyería; colgantes [artículos de joyería]; dijes [artículos de joyería]; estuches para artículos de joyería; insumos de joyería; joyería; joyería de peltre; joyería de plata; joyería de vidrio; joyería en oro; joyería esmaltada; joyería fabricada con bronce; joyería personal; perlas [joyería]; pulseras [joyería]; sortijas [joyería]; piedras preciosas; joyeros.

