

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16561

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

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 7 de abril de 2025, la sociedad **MACONDO EMERALD S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **MACONDO EMERALD** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1075 del 8 de agosto de 2025, el señor **GONZALO GARCÍA BARCHA** presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“La marca solicitada es de naturaleza mixta, toda vez que contiene tanto elementos nominativos pronunciables, como elementos gráficos. En primer lugar, se conforma por la expresión denominativa MACONDO EMERALD, en donde MACONDO ocupa un lugar significativamente mayor en la etiqueta aportada y EMERALD es poco perceptible. A su vez, estas expresiones están acompañadas por un elemento gráfico que parece representar un anillo.

En relación con el elemento gráfico que conforma a la marca solicitada, cabe señalar que la estructura general de la marca no contiene colores característicos que permitan otorgarle un mayor grado de distintividad. Así mismo, como se expone en el punto 3.2., la expresión MACONDO hace alusión a las obras de GABRIEL GARCÍA MARQUEZ.

(...)

Por su parte, el elemento principal y distintivo en la solicitud de marca opositora (listada anteriormente), es la expresión CAMINO A MACONDO. De acuerdo con todo lo expuesto, el análisis por parte de la Dirección deberá basarse en los elementos que otorgan una mayor distintividad a las marcas en comparación, en este caso, sobre las siguientes expresiones:

CAMINO A MACONDO
vs
MACONDO

(...)

Desde una perspectiva ortográfica existen semejanzas capaces de crear confusión entre los consumidores, ya que la marca solicitada idéntica respecto de la marca de mi representada, pues reproduce en la totalidad de las letras que componen la marca de mi representada creando un fonema igualmente idéntico, sin que los elementos añadidos sean suficientes para contribuir a su diferenciación.

¹ 14: Anillos [joyas]; cadenas para joyas; colgantes en cuanto joyas; collares de cadena [joyas]; collares de joyas; collares [joyas]; dijes de metales preciosos [joyas]; estuches de metales preciosos para joyas; joyas; joyas chapadas con metales preciosos; joyas con bordados en metales preciosos; joyas esmaltadas; joyas para adorno personal; joyas para mujeres; joyas personalizadas; joyas preciosas; piedras preciosas [joyas]; esmeraldas.

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

Gracias a lo anterior, el consumidor fácilmente podría confundir una marca con otra en el mercado y/o su origen empresarial, o bien, asumir que hay algún tipo de relación entre ellas.

En ese sentido, se pasa a analizar la similitud ortográfica, de acuerdo con los aspectos establecidos por el Tribunal en el Proceso 67-IP-2001:

I. Longitud de palabras

Marca registrada	M	A	C	O	N	D	O
Letras	1	2	3	4	5	6	7
Marca Solicitada	M	A	C	O	N	D	O
Coincidencias	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

II. Número de sílabas

Marca solicitada	MACONDO
Sílabas	MA-CON-DO (3)
Marca registrada	MACONDO
Sílabas	MA-CON-DO (3)

III. Secuencia de vocales

Marca solicitada	A-O-O
Marca registrada	A-O-O

IV. Secuencia de consonantes

Marca solicitada	M-C-N-D
Marca registrada	M-C-N-D

V. Raíces y terminaciones

	Raíz	Terminación
Marca solicitada	MA	DO
Marca registrada	MA	DO

A partir de lo anterior, no hace falta un mayor análisis para concluir que las marcas comparadas son altamente idénticas, en la medida que: (i) contienen el mismo número de letras, de las cuales todas y se posicionan de forma igual; (ii) tienen el mismo número de sílabas (3); (iii) la secuencia vocálica es idéntica y su secuencia consonántica es igualmente idéntica; y (iv) las marcas tienen la misma raíz y terminación gramatical.

Por tanto, el consumidor, al observar la marca solicitada puede creer erróneamente que se trata de una submarca o de una innovación con una nueva indicación derivada de la marca previamente registrada, lo que conducirá a que incurra en error al adquirir en el mercado el producto de su preferencia y que erradamente considere un origen empresarial distinto del que corresponde a la realidad.

(...)

Como se hace evidente, el aspecto principal de la marca solicitada se basa en la



Ref. Expediente N° SD2025/0031603

representación de la expresión “MACONDO” en un tipo de letra común y sin ningún elemento adicional que permita dotarlo de distintividad. La figura del anillo agregada no tiene la capacidad de otorgar suficiente distintividad y diferenciación.

Por su parte, la marca de mi representada es de carácter nominativo compuestas por la expresión “CAMINO A MACONDO”.

(...)

Claramente, las marcas son confundibles desde el punto de vista fonético, en especial cuando la marca solicitada contiene las mismas vocales que las marcas de GONZALO GARCÍA BARCHA, lo que genera que el consumidor deba realizar y mover los mismos músculos faciales a la hora de compararlas y pronunciarlas en el mercado.

En vista de todo lo anterior, es inevitable llegar a la conclusión de que las marcas en conflicto son similarmente confundibles, pues, desde el punto de una perspectiva visual, gramatical y fonético generan en el consumidor la misma impresión, haciendo imposible diferenciar el origen empresarial de la marca solicitada y erróneamente los consumidores creerán que se trata de un producto de GONZALO GARCÍA BARCHA.

(...)

Por consiguiente, es completamente razonable para un consumidor asumir que puede encontrar en el mismo lugar o provenir del mismo origen empresarial artículos de uso diario.

En efecto, ambos pueden comercializarse a través de canales comunes como tiendas departamentales, concept stores, boutiques de lujo, duty free y plataformas de comercio electrónico, dirigidos a un mismo público objetivo con poder adquisitivo medio y alto. Asimismo, es práctica extendida en el mercado que las marcas de joyería incursionen en el ámbito editorial mediante libros de mesa, catálogos de colecciones, ediciones conmemorativas y revistas de lifestyle, lo cual refuerza la percepción de que estos productos tienen un origen empresarial común o se encuentran vinculados a través de acuerdos de patrocinio o licencia. En este sentido, el uso de un signo similar para identificar productos en estos sectores podría inducir al consumidor a error sobre su procedencia, o bien generar una indebida asociación empresarial, incrementando el riesgo de confusión.

A partir de lo expuesto, se concluye que los productos y servicios señalados de las marcas comparadas, son competitivamente conexos. En consecuencia, el presente caso cumple con los dos supuestos de los que trata el artículo 136 a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por ser las marcas cotejadas similarmente confundibles y por amparar productos y servicios conexamente competitivos. Habiendo hecho el análisis anterior, es inevitable concluir que, la marca solicitada y las marcas previamente registradas, no pueden coexistir en el mercado sin causar confusión o asociación a los consumidores.

(...)

1. Que se trate de una creación intelectual: MACONDO, es fruto del ingenio e imaginación de GABRIEL GARCÍA MARQUEZ. De esa manera, la obra de la que los derechos se alegan es “una creación cuya finalidad es apelar al sentido estético de la persona que la contempla”.

2. Que sea original: MACONDO, cumple a cabalidad con el requisito establecido por norma comunitaria Andina, pues presenta “una individualidad muy característica, que plasme la impronta de su autor de manera clara y evidente. La originalidad supone un aporte individual y creativo, es decir, producto de un pensamiento independiente”.

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

8 De esa manera, es claro que MACONDO refleja el ingenio creativo de GABRIEL GARCÍA MARQUEZ.

3. Que sean de carácter literario o artístico: este punto se cumple claramente a cabalidad pues, como se ha venido demostrando, MACONDO es una obra, que permite a través de medios visuales, apelar al sentido estético de la persona que la contempla. Así, no se trata de una idea general o abstracta, sino que, la misma fue plasmada en un lenguaje específico que responde a las necesidades del autor para comunicar su idea, de acuerdo con la estética que mejor reflejaba su creación.

4. Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida: en este punto, es claro que GABRIEL GARCÍA MARQUEZ, y sus herederos GONZALO GARCÍA BARCHA y RODRIGO GARCÍA, han divulgado públicamente MACONDO, pues eso se evidencia en la reproducción, distribución y comunicación al público por medio de diferentes productos, establecimientos de comercio, redes sociales, entre otros medios”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **MACONDO EMERALD S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“La insuficiencia probatoria de la oposición y el carácter público del vocablo “MACONDO” tienen efectos directos sobre el resto del análisis jurídico, que se desarrollará en las siguientes secciones:

- En el estudio del literal a) se demostrará que, aun admitiendo en gracia de discusión la coexistencia del vocablo en ambos signos, ello no basta para configurar riesgo de confusión, especialmente tratándose de sectores económicos inconexos (editorial vs. joyería) y de un signo mixto con elemento gráfico dominante.*
- En el análisis del literal f) se expondrá que la SIC no es juez de infracciones de derecho de autor y que el uso de palabras culturalmente difundidas no puede equipararse a reproducción de obra, lo cual hace imposible sostener que el signo solicitado infrinja derechos autorales sobre la obra de García Márquez.*

En síntesis, la oposición no solo carece de sustento probatorio, sino que aporta un elemento (el referendo para renombrar un municipio como “Macondo”) que confirma que el vocablo se encuentra integrado al patrimonio cultural colectivo y que su utilización en la marca MACONDO EMERALD (mixta) no vulnera derecho alguno ni activa las prohibiciones previstas en los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486.

Si bien la SIC no es la autoridad llamada a resolver controversias ni a declarar infracciones en materia de derecho de autor, lo mínimo exigible a quien afirma detentar una exclusividad derivada de tales derechos es que aporte pruebas idóneas, suficientes y vigentes que acrediten la existencia, alcance y titularidad de esa supuesta exclusividad sobre el vocablo “MACONDO”. Nada de ello fue allegado por los opositores, quienes sustentan su afirmación en una fuente no verificable y carente de valor demostrativo, lo que revela la fragilidad probatoria de su planteamiento.

Tan no es cierto que los opositores ostenten una exclusividad sobre la palabra “MACONDO”, que en el propio trámite de registrabilidad de su signo “CAMINO A MACONDO” la SIC consideró, en el examen de fondo, que dicho signo atentaba contra marcas previamente registradas por su semejanza, decisión que actualmente se encuentra en trámite de apelación. Este hecho evidencia que ni siquiera la autoridad marcaria ha reconocido en su favor un derecho exclusivo sobre el vocablo, y que su pretensión de monopolio resulta incompatible con la realidad registral y con los criterios técnicos aplicados por la SIC.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

En el caso concreto:

- *La expresión MACONDO EMERALD forma una unidad conceptual y de marketing, que sugiere una casa joyera que integra el imaginario de “Macondo” con el universo de las esmeraldas colombianas, esto es, una marca de lujo asociada a gemas.*
- *El elemento figurativo del anillo refuerza esta asociación directa con joyas, lujo y alta joyería, alejando al público de cualquier idea de producto editorial, audiovisual o cultural.*

Por el contrario, el signo opositor CAMINO A MACONDO:

- *Es puramente denominativo, sin ningún elemento gráfico que lo vincule al mundo de las joyas o de las gemas;*

(...)

No existe sustituibilidad entre ambos tipos de productos: nadie cambia racionalmente la compra de un libro por la de una joya, ni percibe un anillo de esmeralda como una alternativa frente a un audiolibro o una novela.

Tampoco existe complementariedad funcional necesaria: el uso y disfrute de una obra literaria no requiere ni presupone la adquisición de una joya, ni el uso de una joya exige adquirir un libro. Cualquier relación entre ambos —por ejemplo, la posibilidad de que una obra literaria dé lugar a productos de merchandising en diversas clases— es eventual, contingente y dependiente de estrategias particulares, no un dato estructural del mercado que permita afirmar la conexidad.

En consecuencia, bajo los parámetros del artículo 136 literal a) y del artículo 155 de la Decisión 486, los productos protegidos por CAMINO A MACONDO y por MACONDO EMERALD (mixta) no pueden considerarse competitivamente conexos.

(...)

A la luz de lo expuesto:

- *El principio de especialidad propio del sistema andino —reflejado en los artículos 136 literal a) y 155 de la Decisión 486— limita la protección de una marca a los productos y servicios respecto de los cuales exista identidad, similitud o verdadera conexidad competitiva, apreciada desde el riesgo de confusión del consumidor.*
- *Entre las categorías de productos aquí enfrentadas (joyería y esmeraldas vs. libros, publicaciones y soportes de obra) no hay similitud ni conexidad competitiva conforme a los criterios jurídicos aplicables.*
- *Por tanto, aun admitiendo en gracia de discusión la coincidencia parcial en el término “MACONDO”, dicha coincidencia no es suficiente para bloquear el registro de una marca destinada a la clase 14, cuando la marca anterior se proyecta sobre clases editoriales y de contenido cultural, y no existe un riesgo de confusión o asociación en el público en los términos de la Decisión 486.*

En consecuencia, debe concluirse que, desde la perspectiva de la normatividad andina, no se vulnera el artículo 136 literal a) en su componente de especialidad y conexidad competitiva, y que la marca MACONDO EMERALD (mixta) puede coexistir válidamente en el registro marcario con el signo CAMINO A MACONDO en sus respectivas clases.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

La oposición parte de un hecho innegable: la palabra «MACONDO» aparece en diversas obras de García Márquez como nombre de un pueblo ficticio. Sin embargo, de allí no se sigue, en términos jurídicos, que el uso posterior de ese vocablo en contextos ajenos constituya automáticamente una reproducción de la obra ni una infracción al derecho de autor.

Desde la óptica del derecho de autor:

- *El objeto de protección es la obra (novela, cuento, texto), considerada como una creación concreta y original, fijada en un soporte.*
- *No se protegen las ideas, los temas, los argumentos generales, ni los universos imaginarios en abstracto, sino su forma singular de expresión.*
- *Tampoco se protegen, en principio, las palabras aisladas, por más célebre que sea el autor que las haya empleado, salvo casos muy excepcionales en que un título o una frase breve alcance un grado extraordinario de originalidad, y ello en el mismo ámbito de explotación (p. ej., títulos de libros frente a otros libros).*

En este caso, la marca MACONDO EMERALD (mixta):

- *No reproduce ningún título de obra literaria (“Cien años de soledad”, “El coronel no tiene quien le escriba”, etc.).*
- *No reproduce frases identificables ni fragmentos sustanciales del texto.*
- *No rescata personajes ni pasajes emblemáticos.*
- *Se limita a incorporar la palabra MACONDO, junto con el término “EMERALD” y un elemento gráfico en forma de anillo.*

Más aún: en el uso social actual, MACONDO se ha convertido en un vocablo de referencia general, utilizado por la prensa, la academia, la política, la cultura popular y, no menos importante, por múltiples agentes económicos en muy diversos sectores. Es habitual encontrar:

- *cafés, restaurantes, hoteles, festivales, productos culturales y marcas comerciales que emplean la palabra “MACONDO” sin pretender reproducir obra literaria alguna;*
- *discursos públicos en los que se alude a «este país es un macondo», «situación macondiana», etc., como expresión del imaginario latinoamericano.*

En otras palabras, la difusión intensa y continuada del vocablo “MACONDO” ha hecho que este se integre al lenguaje y al imaginario colectivo, funcionando como signo cultural, político y social, más allá de la obra concreta que lo originó. Ello no significa que las obras de García Márquez hayan ingresado al dominio público patrimonial lo que, por supuesto, no ha ocurrido, pero sí implica que el uso del vocablo aislado ha trascendido el ámbito estrictamente literario y no puede quedar expropiado para siempre en beneficio exclusivo de un solo grupo de titulares.

Conviene destacar que, incluso dentro del propio registro marcario del SIPI, existen múltiples marcas válidamente concedidas que emplean el vocablo «MACONDO» en diversas clases de la Clasificación de Niza, lo cual demuestra que, a criterio de la autoridad competente, el uso aislado de dicho término no constituye por sí mismo una infracción a derechos de autor, pues de ser así ninguno de esos registros habría podido ser otorgado conforme al artículo 136 literal f) de la Decisión 486.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

Cuando una palabra, como “MACONDO”, se utiliza:

- *por la prensa para describir realidades sociales;*
- *por académicos para referirse a cierto tipo de narrativa;*
- *por el público en general como sinónimo de lo “real-maravilloso”, lo absurdo o lo mágico; y*
- *por múltiples emprendimientos culturales, turísticos y comerciales,*

Es claro que se ha producido una apropiación cultural amplia que trasciende el ámbito exclusivo del derecho de autor. El derecho de autor no puede revertir, ni mucho menos prohibir, ese fenómeno social.

De allí que la utilización del vocablo “MACONDO” como parte de una marca de joyería, sin reproducción de obra, sin uso de títulos literarios y sin apropiación de contenido textual, deba ser analizada con especial cautela, para no convertir el art. 136 lit. f) en un instrumento de censura económica de palabras que ya forman parte del patrimonio cultural de todos.

Aún si se aceptara en gracia de discusión que el vocablo “MACONDO” goza de cierta protección reforzada al estar estrechamente vinculado a un universo literario singular, la configuración de la causal del artículo 136 literal f) exige además que el uso marcario sea susceptible de generar confusión en el público entre la obra y el producto o servicio identificado con la marca.

En el caso concreto, resulta evidente que:

- *El público sabe que MACONDO es, ante todo, un escenario de ficción literaria.*
- *Cuando se enfrenta al signo MACONDO EMERALD (mixta) en el contexto de una joyería acompañado de un anillo estilizado y asociado a esmeraldas, cualquier consumidor razonable comprenderá que se trata de una marca de joyería que, en todo caso, se inspira o evoca un imaginario, pero que:*

o no pretende ser la obra literaria,

o no se presenta como un libro, una edición, un audiolibro o una adaptación, y

o no ocupa el mismo espacio que la obra en el mercado.

Las esferas de explotación económica también son claramente diferenciables:

- *Los derechos de autor se ejercen, principalmente, a través de la edición, reproducción, comunicación y distribución de obras, así como sus adaptaciones audiovisuales, teatrales, etc.*
- *La marca MACONDO EMERALD (mixta) se orienta a la comercialización de joyas y esmeraldas, que son bienes de lujo, materiales y ornamentales, ajenos al circuito editorial.*

(...)

En consecuencia, la oposición carece de sustento jurídico tanto en el plano marcario (literal a) como en el de derecho de autor (literal f).

Conclusión: no se configura la causal del artículo 136 literal f) de la Decisión 486

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

De todo lo anterior se concluye que:

- *La marca MACONDO EMERALD (mixta) no reproduce ninguna obra protegida, ni título de obra, ni fragmento sustancial de las creaciones de Gabriel García Márquez.*
- *El vocablo MACONDO, originado en dichas obras, ha alcanzado una difusión tal que se ha incorporado al acervo cultural y lingüístico colectivo, de modo que su uso, en aislamiento y en sectores ajenos, no puede equipararse sin más a una explotación reservada al titular del derecho de autor.*
- *No existe riesgo de confusión entre las joyas y esmeraldas que distinguirá la marca solicitada y las obras literarias protegidas por el derecho de autor, ni el público creerá que está adquiriendo una obra, una edición o un producto editorial cuando compre una joya MACONDO EMERALD.*
- *La interpretación defendida por los opositores conduciría, de hecho, a un monopolio absoluto e irrazonable sobre una palabra de uso cultural masivo, en clara contravía del equilibrio que la normativa andina busca preservar entre la protección de derechos intelectuales y la libre iniciativa empresarial.*

En consecuencia, no se configuran los requisitos exigidos por el artículo 136 literal f) de la Decisión 486 para impedir el registro marcario, por lo que la causal de irregistrabilidad alegada debe ser desestimada.

En mérito de lo expuesto, solicitamos respetuosamente a esa Dirección que tenga en cuenta que el signo solicitado MACONDO EMERALD (mixta) reúne plenamente los requisitos de distintividad exigidos por los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, y que, además, se proyecta de manera clara, coherente y exclusiva en el mercado propio de la clase 14, relativo a joyería y piedras preciosas. Conforme quedó demostrado, tanto por el principio de especialidad marcaria como por el examen estricto de conexidad competitiva, los productos amparados por la marca opositora (clases 9 y 16) pertenecen a mercados completamente ajenos, sin coincidencia en naturaleza, finalidad, canales de comercialización, público relevante, origen empresarial o lógica económica. En consecuencia, no se configura riesgo alguno de confusión ni de asociación para el consumidor medio, conforme a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Así mismo, debe considerarse que el signo cuestionado es mixto, incorpora el elemento “EMERALD” y un dispositivo gráfico distintivo, que lo vinculan inequívocamente al sector joyero, sin reproducir obra literaria protegida ni generar confusión con ella, razón por la cual tampoco se actualiza la causal del artículo 136 literal f). Resulta relevante destacar, adicionalmente, que en el propio registro marcario del SIPI existen múltiples marcas concedidas que emplean el vocablo “MACONDO” en diversas clases, lo cual confirma que, a criterio de la autoridad competente, dicho término no constituye per se una infracción a derechos de autor, y que su uso debe analizarse caso por caso en función del contexto y de la especialidad marcaria.

Por todo lo anterior, solicitamos muy respetuosamente que se rechace la oposición presentada y se permita la continuación del trámite a fin de que la marca MACONDO EMERALD (mixta) avance hacia su registro definitivo, al cumplir con todos los requisitos de registrabilidad establecidos por el régimen común de propiedad industrial de la Comunidad Andina”.

Que el señor **GONZALO GARCÍA BARCHA**, radicó escritos complementando su oposición y pronunciándose sobre los argumentos presentados por parte de la sociedad solicitante en la respuesta a oposición. Sobre el particular, atendiendo lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

oportunidad procesal para presentar los argumentos que fundamentan su oposición ya ha finalizado, razón por la cual estos no serán objeto de pronunciamiento.

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.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², 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.

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° SD2025/0031603

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.

Literal f) 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:

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

Concepto de la norma

La causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, pretende impedir el registro como marca de aquellos signos que infrinjan los derechos de propiedad industrial, como son las patentes o los diseños industriales, así como también pretende salvaguardar los derechos de autor que puedan ser vulnerados.

Derecho de autor

El derecho de autor es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias, artísticas o científicas desde el momento de su creación.

Es de precisar que, desde el momento mismo de la creación de la obra se le reconoce a los autores dos clases de prerrogativas: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

Los derechos morales son derechos personalísimos, inalienables, irrenunciables y perpetuos, que únicamente pueden estar en cabeza de una persona natural. En ejercicio de estos, el autor tiene derecho a reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra; a oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de su obra; a conservar su obra inédita o anónima, a modificarla antes de su publicación o a retractarse de esta⁴.

Por el contrario, los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza económica, a través de los cuales su titular puede controlar los distintos actos de explotación a los que puede estar sujeta una obra. A diferencia de los derechos morales, los patrimoniales son de carácter temporal, prescriptibles y renunciables, por lo que, el autor, como titular originario, puede transferir o licenciar sus derechos a un tercero de acuerdo con las formalidades de la ley.

En efecto, es de recordar que el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 181 de la Ley 1955 de 2019, establece las reglas que rigen los acuerdos patrimoniales sobre derechos de autor o conexos:

“(…) Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse, o licenciarse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia o licencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente.

⁴ Artículo 30 Ley 23 de 1982.

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

La falta de mención del tiempo limita la transferencia o licencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia o licencia.

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez.

Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros.

Será ineficaz toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir.

Será ineficaz toda estipulación que prevea formas de explotación o modalidades de utilización de derechos patrimoniales de autor o conexos, que sean inexistentes o desconocidas al tiempo de convenir la transferencia, autorización o licencia". (Subrayado nuestro)

De otro lado, la Decisión 351 de 1993, define al autor como "la persona física que realiza la creación intelectual", y define obra como "toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma".

De la anterior, se desprende que las obras deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que se trate de una creación intelectual; es decir, que sea el producto del ingenio y de la capacidad humana.
2. Que sea original. La originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra; la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y que la hace única.
3. Que sean de carácter literario, artístico o científico, esto se refiere a la forma de expresión de la obra, es decir, del lenguaje utilizado.
4. Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido o por conocer.

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982, en concordancia con el artículo 13 de la Decisión 351 de 1993, se reconoce al autor o sus derechohabientes los derechos exclusivos de autorizar o prohibir las diferentes formas de explotación sobre su obra. En tal sentido, surge la obligación general de no hacer, consistente en no usar las obras sin autorización previa y expresa de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Decisión 351⁵. Sin perjuicio de los derechos morales, cuyo titular puede reclamar en cualquier tiempo.

Por lo anterior, para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, cuando se alegue la infracción al derecho de autor de un tercero, debe estar acreditada la existencia de una obra protegida por el derecho de autor, la ausencia de autorización del autor o de sus derechohabientes para el registro de marca del signo solicitado y que este infringe el derecho de autor.

⁵ Artículo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

Adicional a los criterios referidos, dependiendo del tipo de obra, se deberá tener en cuenta si el signo solicitado es capaz de crear confusión en el público consumidor, respecto de la clase de productos o servicios que distingue⁶ como, por ejemplo, cuando el signo sea o incluya títulos de obras y/o personajes de obras; si el uso de la obra en el signo es central o secundario y si la finalidad del uso es lucrativa o no, cuando el signo incluya la imagen de obras de arquitectura (solo la fachada) o de bellas artes⁷.

Derechos de Propiedad Industrial

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

“(…) encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie el consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados.

El interés de la norma andina en este literal es precautelar que en el momento del examen de registrabilidad, además de evitar el riesgo de confusión o asociación con otros signos distintivos, también se precautele el derecho de terceros titulares de otros derechos de propiedad industrial o derecho de autor. Según el tratadista, Gustavo León y León Durán, lo que interesa, a efectos de la aplicación de la causal de irregistrabilidad, es que los derechos de propiedad intelectual merecen una protección especial del derecho y por ello se prohíbe registrar como marca un signo que pudiera afectarlos si es que el titular de tal derecho no ha consentido en ello.

La norma prevé una salvedad y es que medie el consentimiento del titular del derecho anterior a favor de la persona que pretenda el registro de una marca (…)⁸”.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Confundibilidad con marcas previamente registradas

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	CAMINO A MACONDO	GONZALO GARCÍA BARCHA	SD2023/0005502	11	9, 16	Marca	Bajo examen de fondo

Facultad oficiosa de la Administración del signo solicitado para distinguir productos de la Clase 14 Internacional

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y

⁶ Para que un título protegido por el derecho de autor sea registrado como marca, “(…) estará sometido a que este sea capaz de crear confusión en el público consumidor, con respecto a la clase de productos o servicios que distingue, y a que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho Marcario. Sin embargo, podrá ocurrir el caso de un título de una obra, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas de alto renombre, sea capaz de producir confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configurará como causal de irregistrabilidad.” Interpretación prejudicial 41-IP-1998

⁷ el Tribunal de Justicia de la CAN, estableció unos criterios para tener en cuenta en la aplicación del artículo 22 literal h de la Decisión andina 351 de 1993, para lo cual la autoridad competente podrá considerar criterios como: si el uso de la imagen de la obra es central o secundaria y si la finalidad del uso es lucrativa o no. Y afirma: “(…) *sí podría constituir una infracción si esta persona tomase una fotografía cuyo contenido principal es la imagen de una escultura situada en un espacio público, y comience a utilizarla comercialmente en la venta de mercancías.*”

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 229-IP-2021 Referencia: Derechos de propiedad intelectual como causal de irregistrabilidad de registros marcarios (sin causal específica)

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que los siguientes registros marcarios deberán ser tenidos en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

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	Vigencia	Estado
Mixta	MACONDO UN MUNDO POR DESCUBRIR	LEONARDO ALFONSO LOPEZ MARTINEZ	13170101	10	35	Marca	11/03/2034	Registrada
Mixta	MACONDO	C.I. COMFEMMES S.A.S.	08042388	9	25	Marca	27/05/2029	Registrada

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 MACONDO EMERALD	CAMINO A MACONDO (Nominativa)

Antecedentes
 MACONDO UN MUNDO POR DESCUBRIR / MACONDO

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Reglas de conexidad de productos y servicios

“1° En primer lugar, el comprobar o no si son coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados...la identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando éstos se ofrecen al público en establecimientos especializados en la venta de tales productos o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado (...).

2° En segundo lugar, debe indagarse si los productos o servicios comparados se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones coincidentes... En efecto, como enseña la experiencia del derecho antitrust, el mercado relevante está constituido por



Ref. Expediente N° SD2025/0031603

aquellos productos o servicios que los consumidores consideran razonablemente intercambiables para la satisfacción de las mismas necesidades...

3° A la hora de apreciar la similitud, debe otorgarse, en cambio, un relieve más limitado a la pauta consistente en determinar si los productos comparados tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines... en los supuestos en que los productos sean adquiridos por consumidores no especializados, se atenúa sensiblemente la importancia de este dato. Porque las más de las veces el consumidor no profesional ignora o presta escasa atención a la estructura, composición o características de los productos (...).

4° Al enjuiciar la similitud de los productos, la jurisprudencia alemana tiende a conceder un peso decisivo a la circunstancia de si los productos confrontados son por la general fabricados o elaborados por una misma empresa. Frente a esta tendencia, hay que destacar, no obstante, que esta pauta debe ser aplicada únicamente en la hipótesis que los productos pueden ser adquiridos por consumidores profesionales y expertos que conocen los programas industriales de las empresas fabricantes de los correspondientes productos (...). Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado⁹.

De la conexión competitiva entre los signos confrontados

Esta Dirección en primer lugar considera pertinente efectuar la comparación de los productos y servicios que cada uno de los signos identifican y, en caso de determinarse la identidad o relación entre estos, se procederá a efectuar la comparación entre el signo solicitado y la marca fundamento de oposición, a fin de determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos, pues, nada obsta para que coexistan dos signos similares o incluso idénticos, si los servicios por ellos amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

El signo solicitado pretende distinguir:

14: Anillos [joyas]; cadenas para joyas; colgantes en cuanto joyas; collares de cadena [joyas]; collares de joyas; collares [joyas]; dijes de metales preciosos [joyas]; estuches de metales preciosos para joyas; joyas; joyas chapadas con metales preciosos; joyas con bordados en metales preciosos; joyas esmaltadas; joyas para adorno personal; joyas para mujeres; joyas personalizadas; joyas preciosas; piedras preciosas [joyas]; esmeraldas.

El signo previamente solicitado identifica:

Expediente	Productos
SD2023/0005502	9: Audiolibros; libros electrónicos; libros electrónicos descargables; publicaciones descargables; publicaciones electrónicas descargables.

⁹ Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

16: Libros; libros ilustrados; libros conmemorativos; libros de cuentos; colecciones de libros de ficción; publicaciones impresas; revistas (publicaciones periódicas); ilustraciones; material impreso.

Para esta Dirección es claro que entre los productos de las Clases 9, 14 y 16 Internacional no existe una vinculación bien sea a la luz de los parámetros de complementariedad, intercambiabilidad y razonabilidad que supedita la creación de una relación comercial que permita al público consumidor enfrentarse a estos productos de forma simultánea al momento de ejercer la compra de alguno de ellos.

Esta Dirección no puede pasar por alto que los productos previamente protegidos por la marca opositora en las Clases 9 y 16 Internacional, tienen una finalidad particular y específica, la cual es proporcionar libros digitales como físicos. En ese sentido, vemos como la finalidad de estos productos es el abastecimiento de productos de lectura para el público consumidor.

Por otra parte, la marca pretendida busca identificar diferentes artículos de joyería los cuales no resultan ser sustitutos y complementarios de los productos de las Clases 9 y 16 Internacional, en la medida que no están dirigidos a satisfacer la misma necesidad de mercado (Joyería vs libros) y son manejados por distintos sectores comerciales (Joyerías vs Librerías / plataformas de libros), razón por la cual es complejo que bajo la potencialidad de explorar nuevos mercados maneja por el principio de razonabilidad, un empresario dedicado a un sector explore otro sector industrial que es totalmente complejo y ajeno a sus actividades diarias.

Así las cosas, esta Dirección puede dar aplicación al principio de especialidad, el cual permite el registro de marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentran amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases¹⁰.

Análisis comparativo con las marcas citadas de oficio

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”¹¹.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 148-IP-2005. Principio de especialidad.

¹¹ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹² para el cotejo entre los mismos:

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 signos¹³”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado **MACONDO EMERALD** (mixta) y las marcas registradas **MACONDO** (mixta) y **MACONDO UN MUNDO POR DESCUBRIR**

¹² “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.

¹³ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

(mixta), presentan similitudes que pueden llegar a generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

En efecto, se observa que el elemento distintivo y característico que hace parte del conjunto marcario solicitado “MACONDO” EMERALD, presenta similitudes ortográficas respecto del elemento que prevalece en las marcas registradas “MACONDO” / “MACONDO” UN MUNDO POR DESCUBRIR, comoquiera que transcribe en su totalidad el elemento nominativo “MACONDO”, compartiendo de ese modo vocales y consonantes en la misma ubicación y disposición gramatical.

En ese sentido, se evidencia que basta el simple cotejo para poder concluir la similitud entre los signos, dado que el signo solicitado reproduce en su totalidad la extensión del elemento nominativo que hace parte de las marcas registradas, lo que llevaría a generar confusión entre los signos analizados mismos y que los consumidores creen que están adquiriendo productos y servicios que comparten el mismo origen empresarial.

Por otra parte, si bien el signo solicitado viene acompañado del elemento nominativo “EMERALD” el cual es explicativo e inapropiable para los productos que identifica, y, el elemento gráfico correspondiente a la denominación del signo en una tipografía especial, dichos elementos no se constituyen derrotero de diferenciación entre los signos confrontados, pues basta con la inclusión del elemento “MACONDO” en su conjunto marcario, para generar riesgo de confusión en el consumidor respecto de los antecedentes MACONDO / MACONDO UN MUNDO POR DESCUBRIR .

Es así como, se determina que la coincidencia entre los signos es relevante, pues al compartir el elemento MACONDO, el consumidor podría creer de manera errada que los signos en conflicto distinguen productos y servicios que proceden del mismo empresario 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 y 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 servicios

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

14: Anillos [joyas]; cadenas para joyas; colgantes en cuanto joyas; collares de cadena [joyas]; collares de joyas; collares [joyas]; dijes de metales preciosos [joyas]; estuches de metales preciosos para joyas; joyas; joyas chapadas con metales preciosos; joyas con bordados en metales preciosos; joyas esmaltadas; joyas para adorno personal; joyas para mujeres; joyas personalizadas; joyas preciosas; piedras preciosas [joyas]; esmeraldas.

Los signos registrados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
08042388	25: Toda clase de prendas de vestir, calzado y sombrerería.
13170101	35: Venta al por menor (presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su-).

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Conexión competitiva de oficio entre productos de las Clases 14 y 25 Internacional

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

En ese sentido y en atención a los factores de conexidad competitiva, esta Dirección encuentra que existe una relación de conexidad entre los productos pretendidos en la clase 14 y los productos registrados por la marca fundamento de la negación en la clase 25, si bien los signos en conflicto identifican productos que no obstante pertenecen a una clase diferente del nomenclador internacional, están relacionados competitivamente teniendo en cuenta el principio de razonabilidad.

Lo anterior, debido a que en el curso normal del comercio es habitual que un empresario que se encarga de la industria de la moda en particular de las prendas de vestir, calzado y sombrerería, también puede disponer de una línea de productos relacionada con los accesorios como la joyería, bisutería y piedras preciosas, entre otros productos destinados a la belleza y presentación personal, pues el uso en conjunto de estos productos tiene como fin satisfacer necesidades tendientes a mejorar la presentación personal, el cuidado personal y la belleza de las personas.

En ese sentido, es razonable que el consumidor promedio considere erradamente que el empresario que ofrece los productos que ya conoce (prendas de vestir, calzado y sombrerería), ha decidido ampliar su línea de productos al sector de la joyería, bisutería y piedras preciosas, identificándolos bajo una misma marca, para lograr así aumentar su participación en el mercado.

Así se concluye que, entre los productos prendas de vestir, calzado, joyería, bisutería, el consumidor razonablemente creará e interpretará que unos y otros son fabricados por un único empresario, como parte de la ampliación de su portafolio de productos.

Igualmente, es de público conocimiento que los productos antes mencionados se ponen al alcance del consumidor mediante similares canales publicitarios como (tiendas de ropa, accesorios de moda), persiguiendo idéntica finalidad, hechos que generan mayor riesgo de conexidad, causando en el consumidor una falsa expectativa, pues es posible que este asuma de manera equívoca que cuentan con un único origen empresarial.

Conexión competitiva de oficio entre productos y servicios de las Clases 14 y 35 Internacional

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

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

En ese sentido y de acuerdo a los factores de conexidad competitiva, esta Dirección observa que si bien los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos y servicios que se encuentran en diferentes clases del nomenclátor, donde el signo solicitado pretende amparar productos de la clase 14 “Anillos [joyas]; cadenas para joyas; colgantes en cuanto joyas; collares de cadena [joyas]; collares de joyas; collares [joyas]; dijes de metales preciosos [joyas]; estuches de metales preciosos para joyas; joyas; joyas chapadas con metales preciosos; joyas con bordados en metales preciosos; joyas esmaltadas; joyas para adorno personal; joyas para mujeres; joyas personalizadas; joyas preciosas; piedras preciosas [joyas]; esmeraldas.” y la marca fundamento de la negación dentro de su cobertura protege en clase 35 “venta al por menor (presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su-).”, existe una relación de conexidad entre estos productos y servicios, dado que entre los servicios de venta de productos al por menor se pueden incluir los accesorios de moda, específicamente las joyas, bisutería y piedras preciosas.

En el mercado, es usual encontrar que bajo la misma marca o familia de marcas un mismo empresario fabrica y comercializa sus productos, por lo que es habitual que el empresario que está involucrado en la cadena de producción de ciertos bienes también disponga de los servicios de comercialización, distribución, publicidad, venta, exportación e importación de dichos productos, y, se identifiquen bajo la misma marca como muestra de la expansión de su negocio, además, hoy en día es muy normal que el empresario productor, también disponga de un punto de venta al público, ya sea porque el producto ha tenido una muy buena acogida o porque simplemente le resultaría más rentable.

De esta manera, es razonable que el signo solicitado acarree riesgo de confusión al hacer pensar a los consumidores que el empresario que se encarga de los servicios de venta de productos, es el mismo que se encarga de la fabricación y producción de los mismos, cumpliendo con toda la cadena desde la producción hasta la comercialización y venta.

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.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486

Afectación de un derecho de Propiedad Intelectual

El signo solicitado	Derecho de Propiedad Intelectual protegido
MACONDO EMERALD	MACONDO DE CIEN AÑOS DE SOLEDAD¹⁴

¹⁴ <https://www.elmundo.es/viajes/2024/09/07/66c09b5021efa00c6f8b4598.html>

*“Ese tren infinito es uno de los mimbres que cosen el imaginario de Gabriel García Márquez, **nacido en el mismo Aracataca en 1927.** Porque decir Aracataca, con todas las vivencias que el Nobel deshojó en su niñez en la casa de sus abuelos, viene a ser lo mismo que decir Macondo, si acaso la ciudad más famosa de la ficción latinoamericana. Es precisamente la casa natal de Gabo el kilómetro 0 de ese realismo mágico que se respira en cada esquina del pueblo, y que hoy puede visitarse en un museo de manera gratuita, pues García Márquez así lo dejó estipulado en vida. Fue su abuelo el que le inspiraría para construir uno de los personajes principales de Cien años de soledad: el afable artesano de pescaditos de oro, tal y como Gabo vio hacer tantas veces a su abuelo en el oscuro taller de la vivienda familiar, y que **después se convertiría en el temeroso coronel Aureliano Buendía.** Y ahí resiste, en las sombras del patio, el árbol gigante donde terminaban atando al coronel como al más salvaje de los perros...”*

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

El signo solicitado es de carácter nominativo y corresponde a la expresión **MACONDO EMERALD**, para distinguir:

14: Anillos [joyas]; cadenas para joyas; colgantes en cuanto joyas; collares de cadena [joyas]; collares de joyas; collares [joyas]; dijes de metales preciosos [joyas]; estuches de metales preciosos para joyas; joyas; joyas chapadas con metales preciosos; joyas con bordados en metales preciosos; joyas esmaltadas; joyas para adorno personal; joyas para mujeres; joyas personalizadas; joyas preciosas; piedras preciosas [joyas]; esmeraldas.

En el caso que nos ocupa, es menester de esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro “**MACONDO EMERALD**”, resulta apto para identificar los productos de la Clase 14 Internacional solicitados a registro, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal traída a colación.

Para el caso en concreto, es posible apreciar que el signo pretendido a registro incluye la expresión MACONDO, el cual es eje central de la obra CIEN AÑOS DE SOLEDAD del escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano Gabriel José de La Concordia García Márquez, más conocido como Gabriel García Márquez, quien recibió el premio nobel de literatura en 1982¹⁵, ya que “*Gracias a esto, se han desarrollado iniciativas para **crear pescaditos de oro reales** con técnicas como la filigrana. En estas, han participado artesanos de diferentes partes del país, entre las que se encuentra Mompox, un lugar icónico para la orfebrería nacional; San Jacinto, pueblo símbolo de la cultura colombiana; y Tumaco, cuna cultural del Pacífico Colombiano. Todos especializados en la creación de artesanías, usando oro y piedras preciosas que pueden ser encontradas en el territorio colombiano. Este es apenas un ejemplo de los cientos de formas en las **que Cien Años de Soledad ha inspirado la creación artística en Colombia y el mundo**. Y esta es apenas una muestra de lo que significa este producto de origen colombiano para quienes conocemos la belleza de Colombia¹⁶*”, existiendo así una estrecha correlación con los productos que pretende identificar la marca objeto de análisis, correspondiente a la Clase 14 Internacional, específicamente para joyería, ya que en MACONDO se desarrollaban pescaditos de oro.

Frente a la causal invocada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido lo siguiente:

“De una interpretación del literal f) del artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero.

Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que ha de tener, desde que no se protegen obras genéricas ni banales. Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección.

Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas. Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir

¹⁵ https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADA_M%C3%A1rquez

¹⁶ <https://centrogabo.org/gabo/contemos-gabo/el-tren-que-pasa-por-macondo-la-historia-del-ferrocarril-en-colombia>

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad¹⁷.

Ahora bien, el Alto Tribunal frente a la protección de los títulos de las obras en el marco de la causal del literal f) del artículo 136 internacional, ha indicado que:

“La protección del título distintivo de una creación intelectual implica determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que dicho signo sea mencionado para identificar la obra cada vez que ella sea objeto de una utilización; y la segunda, si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho título sea empleado para distinguir a otra producción intelectual.

“El ámbito apropiado y específico para la tutela del título se encuentra en el derecho de autor, como parte de la obra misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benín, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el título tenga características de originalidad (v.gr.: Benín, Camerún, Colombia, Francia, España, Senegal)

(...)

“Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la obra, especialmente para exigir que en toda utilización de la creación se emplee el título de esta, como parte del derecho moral de integridad del bien protegido, o para impedir que se use dicho título para identificar a otra creación, tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, junto con el nombre del autor, como en razón del derecho exclusivo de explotación de la obra.

Por su parte, ANTEQUERA PARILLI, apunta:

“Al formar parte de la obra...son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la creación, especialmente para exigir que en toda utilización de la misma (es decir, de la obra), se respete su título como parte del derecho moral de integridad, o para impedir que se use dicho signo para identificar a otra creación (o sea, a otra obra)...”. (op.cit., pág. 90-91)¹⁸.

De las citas traídas a colación esta Dirección puede observar que, las prerrogativas que emanan del derecho de autor como los derechos otorgados por medio de la propiedad industrial no son excluyentes, toda vez que los esquemas de protección pueden coexistir y tener aplicabilidad desde su hábito particular, sin que exista una prevalencia entre un derecho y otro per se. Sin embargo, ello no es absoluto, pues en el caso del registro de un signo distintivo que haga alusión a una obra protegida por el derecho de autor, se requiere realizar el siguiente análisis previo a su concesión, a saber:

(i) De manera inicial, se debe estudiar si la obra ha sido creada con antelación a la solicitud del signo marcario;

¹⁷ COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO 47-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y 143 de la norma en mención; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Marca: Figura humanizada de un ave (mixta). Expediente Interno: 2509-2010-0-1801-JR-CA-07. Magistrado Ponente: Dr. Luis José Díez Canseco Núñez. Quito a los tres (3) días del mes de junio del año dos mil quince (2015).

¹⁸ COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 32-IP97 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal g) de la Decisión 344 y 1, 3 y 7 de la Decisión 351, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., contra los actos contenido en las resoluciones números 49049 y 1677, denegatorias del registro de la marca “TERMINATOR”, solicitada para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 05, proceso interno correspondiente al expediente N° 4212.

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

(ii) sumado a lo anterior, se debe observar si está constituidas por “manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad”, o sea, esté protegida por medio del derecho de autor y;

(iii) así mismo, en caso en que un tercero, ajeno al autor o a sus causahabientes, desee realizar el registro de un signo distintivo que guarda relación con una obra protegida por derecho de autor, se debe constatar que este cuente con la debida autorización, en caso de ausencia de dicho consentimiento la Dirección se debe abstener de registrar un signo distintivo;

(iv) Finalmente, el estudio estará sometido a el signo solicitado que haga alusión a una obra protegida por derecho de autor sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue.

En este orden de ideas, revisado el expediente de la referencia se pudo constatar que el solicitante no cumple con los requisitos establecidos para el registro del signo solicitado, tomando en cuenta que:

(i) La solicitud del signo es posterior a la existencia de “MACONDO”, toda vez que el 30 de mayo de 1967 se publicó por primera vez la obra CIEN AÑOS DE SOLEDAD (admite prueba en contrario). Por su parte, la solicitud de registro del signo cuya denominación obedece al título de la obra en mención, se realizó el 7 de abril de 2025;

(ii) Conforme a su contenido se concluye que el nombre “MACONDO” constituye en sí mismo a un personaje original creado para la obra CIEN AÑOS DE SOLEDAD (criterio subjetivo) y, a su vez, posee novedad objetiva, en el sentido de ser una creación original con relevancia mínima o altura creativa (criterio objetivo);

(iii) Por otra parte, tomando en cuenta los documentos que obran la presente solicitud se observa que no media consentimiento del autor o sus causahabientes para realizar el registro marcario del personaje de la obra en mención;

(iv) Finalmente, esta Dirección concluye que el signo objeto de análisis para identificar productos de la Clase 14 internacional, joyas, guarda una conexión estrecha con el personaje “MACONDO”, pues su papel en la obra CIEN AÑOS DE SOLEDAD en MACONDO el Coronel Aureliano Buendía tras el retiro de la guerra se dedicaba a la fabricación de sus pescaditos de oro, joyas que resaltan la orfebrería nacional.

Conclusión

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

Adicionalmente, 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, respecto de las marcas halladas de oficio.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

Ref. Expediente N° SD2025/0031603

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por parte del señor **GONZALO GARCÍA BARCHA**.

ARTÍCULO 2. **Negar** el registro de la marca **MACONDO EMERALD** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁹, solicitada por macondo emerald sas, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. **Notificar** a la sociedad **MACONDO EMERALD S.A.S.**, solicitante del registro y al señor **GONZALO GARCÍA BARCHA**, 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 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 6 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁹ **14:** Anillos [joyas]; cadenas para joyas; colgantes en cuanto joyas; collares de cadena [joyas]; collares de joyas; collares [joyas]; dijes de metales preciosos [joyas]; estuches de metales preciosos para joyas; joyas; joyas chapadas con metales preciosos; joyas con bordados en metales preciosos; joyas esmaltadas; joyas para adorno personal; joyas para mujeres; joyas personalizadas; joyas preciosas; piedras preciosas [joyas]; esmeraldas.