

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 28836

Ref. Expediente N° SD2025/0090380

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 5 de septiembre de 2025, FERNANDO LOPEZ AYALA, solicitó el registro de la Marca GORETT (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1082, 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**

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

<sup>1</sup> **35:** servicios de comercialización de bolsas, bolsos de mano, billeteras, carteras de bolsillo, bolsas de deporte, bolsas de playa, bolsas de montañismo, bolsas de viaje, bolsas cosmetiqueras vacías, bolsas de cuero, bolsas de cuero de viaje para ropa, bolsas de fin de semana, bolsas de la compra de piel, bolsas de lona, bolsas de transporte multiusos, bolsas de viaje; de materias plásticas, bolsos de moda, bolsos de tela, bolsos hechos de cuero de imitación, bolsos multiuso, maletines para documentos, mochilas, morrales, maletas, maletas de mano, billeteros para tarjetas, bolsos, monederos y carteras de bolsillo, carteras de cuero, equipaje de viaje, maletines, mochilas con ruedas, neceseres, bolsas de polipiel por cuenta de; terceros [intermediario comercial].

Ref. Expediente N° SD2025/0090380

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero<sup>2</sup>, 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 registrada<sup>3</sup>.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

| Tipo       | Signo               | Titular                | Expediente     | Niza | Clase          | Trámite | Estado     | Vigencia     |
|------------|---------------------|------------------------|----------------|------|----------------|---------|------------|--------------|
| Nominativa | GORETTY MEDINA      | DISEÑO Y LOGISTICA SAS | 15295469       | 10   | 14, 18, 25, 35 | Marca   | Registrada | 24 mar. 2027 |
| Nominativa | TATA GORETTY MEDINA | DISEÑO Y LOGISTICA SAS | SD2017/0000892 | 11   | 18, 25         | Marca   | Registrada | 05 jul. 2027 |

Los signos a comparar son los siguientes:

| El signo solicitado | Las marcas registradas |
|---------------------|------------------------|
|                     |                        |

<sup>2</sup> •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. (...)"

<sup>3</sup> 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° SD2025/0090380

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>GORETT</b> | <b>GORETTY MEDINA</b><br><b>TATA GORETTY MEDINA</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------|

### Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

*“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.*

### Análisis comparativo

GORETT / GORETTY MEDINA / TATA GORETTY MEDINA

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **GORETT / GORETTY MEDINA / TATA GORETTY MEDINA** son similarmente confundibles en su conjunto, al realizar el análisis comparativo de acuerdo con establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la jurisprudencia previamente citada.

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce parcialmente la parte relevante de los signos antecedente, concretamente las siguientes consonantes y vocales, a saber: “G-O-R-E-T-T” bajo el mismo orden y disposición.

Ahora bien, al pronunciar los vocablos GORETT y GORETTY de manera sucesiva no simultánea generan un impacto sonoro símil, al tener igual sucesión consonántica “G-R-T-T” y similar vocálica “O-E” Y “O-E-Y”, sin que la adición de la Y en la terminación sea derrotero diferenciador, pues dadas las similitudes denotadas es posible que el consumidor interprete que se encuentra ante una variación de la marca que ya conoce.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0090380

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 servicios<sup>4</sup>.

**Conexión competitiva**

El signo solicitado pretende distinguir:

**35:** servicios de comercialización de bolsas, bolsos de mano, billeteras, carteras de bolsillo, bolsas de deporte, bolsas de playa, bolsas de montañismo, bolsas de viaje, bolsas cosmetiqueras vacías, bolsas de cuero, bolsas de cuero de viaje para ropa, bolsas de fin de semana, bolsas de la compra de piel, bolsas de lona, bolsas de transporte multiusos, bolsas de viaje; de materias plásticas, bolsos de moda, bolsos de tela, bolsos hechos de cuero de imitación, bolsos multiuso, maletines para documentos, mochilas, morrales, maletas, maletas de mano, billeteros para tarjetas, bolsos, monederos y carteras de bolsillo, carteras de cuero, equipaje de viaje, maletines, mochilas con ruedas, neceseres, bolsas de polipiel por cuenta de; terceros [intermediario comercial].

Los signos previamente registrados identifican:

| Expedientes    | Productos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15295469       | (18): cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SD2017/0000892 | (18): Armazones de bolsos;        armazones de carteras [bolsos de mano];        bolsitos de mano sin asas [bolsos de mano];        bolsos en bandolera;        bolsos boston;        bolsos con cambiador de pañales;        bolsos de campamento;        bolsos de deporte multiusos;        bolsos de deporte;        bolsos deportivos multiusos;        bolsos de fin de semana;        bolsos para libros escolares;        bolsos para llevar animales;        bolsos de mano sin asas;        bolsos de mano para caballero;        bolsos de mano de cuero;        bolsos de mano de metales preciosos;        bolsos de mano multiuso;        bolsos de mano de noche;        bolsos de mano que no sean de metales preciosos;        bolsos de mano para señora;        bolsos de mano;        bolsos marineros;        bolsos de montañismo;        bolsos pequeños [bolsos de mano];        bolsos de playa;        bolsos de punto que no sean de metales preciosos; |

<sup>4</sup> 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° SD2025/0090380

bolsos de punto; bolsos para ropa de deporte; bolsos para ropa deportiva; bolsos con ruedas; bolsos de senderismo; bolsos para transportar animales; bolsos de viaje [artículos de marroquinería]; bolsos de viaje cilíndricos; bolsos de viaje; bolsos y billeteras de cuero; bolsos y billeteros de cuero; bolsos y bolsones para indumentaria deportiva; bolsos y carteras de cuero; carteras [bolsos de mano]; correas para bolsos de mano.

### **Conexión competitiva entre los servicios de la clase 35 y los productos de la clase 18 internacional (Razonabilidad)**

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Escenario que se presenta en este caso, dado que, aunque los signos identifican servicios y productos comprendidos en clases diferentes del nomenclador internacional, por un lado, la clase 35 y, por otro lado, la clase 18, dada su cobertura esta Dirección encuentra que es razonable que el consumidor piense que los servicios proceden del mismo empresario. Porque para el consumidor, el empresario que presta servicios de comercialización de bolsos, maletas y maletines, también podría fabricar esos mismos bolsos, maletas y maletines. Situación que puede llevar razonablemente al consumidor a considerar que los signos objeto de análisis tienen el mismo origen empresarial, al ser productos y servicios estrechamente relacionados, configurándose riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

*“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”*

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 GORETT (Mixta) para distinguir

Ref. Expediente N° SD2025/0090380

servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>5</sup>, solicitada por FERNANDO LOPEZ AYALA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

**ARTÍCULO TERCERO:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 21 de abril de 2026



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

<sup>5</sup> **35:** Servicios de comercialización de bolsas, bolsos de mano, billeteras, carteras de bolsillo, bolsas de deporte, bolsas de playa, bolsas de montañismo, bolsas de viaje, bolsas cosmetiqueras vacías, bolsas de cuero, bolsas de cuero de viaje para ropa, bolsas de fin de semana, bolsas de la compra de piel, bolsas de lona, bolsas de transporte multiusos, bolsas de viaje; de materias plásticas, bolsos de moda, bolsos de tela, bolsos hechos de cuero de imitación, bolsos multiuso, maletines para documentos, mochilas, morrales, maletas, maletas de mano, billeteros para tarjetas, bolsos, monederos y carteras de bolsillo, carteras de cuero, equipaje de viaje, maletines, mochilas con ruedas, neceseres, bolsas de polipiel por cuenta de; terceros [intermediario comercial].