

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30130

Ref. Expediente N° SD2025/0089565

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 4 de septiembre de 2025, la señora Luz Adriana Villa Botero, solicitó el registro de la Marca MACARELA JOYAS & ACCESORIOS By Adriana Villa (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 14 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1079, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

¹ **14:** Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; alfileres [joyería]; amuletos [joyería]; anillos [joyería]; broches [joyería]; cadenas [joyería]; collares [joyería]; dijes para llaveros; estrás; bisutería [joyería]; estuches de presentación para artículos de joyería; hilos de metales preciosos; insumos de joyería; joyas de ámbar amarillo; joyas de esmalte alveolado; joyas de marfil; Llaveros; llaveros retráctiles; pendientes; aretes; perlas; piedras preciosas; pulseras.

35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de agencias de publicidad; publicidad exterior; servicios de publicidad, marketing y promoción; publicidad en línea por una red informática; publicidad por correspondencia; publicidad radiofónica; publicidad televisada.



Ref. Expediente N° SD2025/0089565

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	MACARELA	MARIA FERNANDA ROMERO MARTINEZ	SD2018/0090354	11	3, 25	Marca	Registrada	14/01/2030

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° SD2025/0089565

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	MACARELA

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0110-IP-2013 ha preceptuado sobre el análisis entre signos mixtos y denominativos 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

Esta Dirección encuentra que los signos confrontados presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión, dado que el signo solicitado MACARELA JOYAS & ACCESORIOS By Adriana Villa incorpora íntegramente la expresión MACARELA, elemento que constituye el núcleo distintivo y único de la marca registrada, sin que la inclusión de los demás elementos resulte suficiente para diluir el riesgo de confusión.



Ref. Expediente N° SD2025/0089565

Desde el plano ortográfico, la reproducción exacta del vocablo MACARELA en el signo solicitado implica identidad visual respecto de la marca registrada, por lo que el consumidor podría percibirlo como una extensión, línea complementaria o variación comercial de la misma marca. Las expresiones añadidas no modifican ni desplazan la atención del público del elemento dominante, dado que “JOYAS & ACCESORIOS” describe directamente la actividad económica y “By Adriana Villa” actúa como un complemento accesorio.

En el ámbito fonético, la coincidencia también es plena. Al ser pronunciados, ambos signos comparten el mismo elemento sonoro central: MACARELA, cuya cadencia, acentuación y ritmo auditivo permanecen inalterados. Las palabras adicionales del signo solicitado se articulan después del término principal y no afectan la impresión fonética inicial, que es decisiva en la percepción del consumidor. En consecuencia, el público puede asumir razonablemente que se trata de una variante comercial vinculada, configurándose así un riesgo de confusión directa o de asociación.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

Dentro de los productos a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; alfileres [joyería]; amuletos [joyería]; anillos [joyería]; broches [joyería]; cadenas [joyería]; collares [joyería]; dijes para llaveros; estrás; bisutería [joyería]; estuches de presentación para artículos de joyería; hilos de metales preciosos; insumos de joyería; joyas de ámbar amarillo; joyas de esmalte alveolado; joyas de marfil; Llaveros; llaveros retráctiles; pendientes; aretes; perlas; piedras preciosas; pulseras.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2018/0090354 Clase 25: Ajuares de bebé [prendas de vestir]; bandas abdominales para embarazadas [prendas de vestir]; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; bodys [prendas de vestir]; bolsillos de prendas de vestir; cinturones de materias textiles [prendas de vestir]; cinturones monedero [prendas de vestir]; cinturones [prendas de vestir]; cinturones de tela [prendas de vestir]; conjuntos para jugar [prendas de vestir]; delantales [prendas de vestir]; escudetes para bañadores [partes de prendas de vestir]; escudetes para leotardos [partes de prendas de vestir]; escudetes para medias [partes de prendas de vestir]; escudetes para pantis [partes de prendas de vestir]; escudetes [partes de prendas de vestir]; escudetes para ropa interior [partes de prendas de vestir]; forros confeccionados [partes de prendas de vestir]; gabardinas [prendas de vestir]; gorros para fiestas [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; guardapolvos [prendas de vestir]; jerseys [prendas de vestir]; mallas [prendas de calcetinería]; manguitos calentadores [prendas de vestir]; manguitos [prendas de vestir]; monos [prendas de vestir]; nanas para bebés [prendas de vestir]; orejeras [prendas de vestir]; pañuelos de bolsillo [prendas de vestir]; pañuelos para la cabeza [prendas de vestir]; pañuelos [prendas de vestir]; partes de prendas de vestir, a saber, escudetes para axilas; pieles [prendas de vestir]; prendas de calcetería; prendas de corsetería; prendas inferiores; prendas interiores de cuerpo

⁴ Ibidem, p. 2.

Ref. Expediente N° SD2025/0089565

entero; prendas de punto; prendas de tela vaquera; prendas de vestir*; prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir para bebés y niños pequeños; prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para bebés y niños pequeños; prendas de vestir cortaviento; prendas de vestir para el cuello; prendas de vestir para hombres; prendas de vestir impermeables; prendas de vestir para la intemperie; prendas de vestir japonesas tradicionales; prendas de vestir de lino; prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para mujeres, hombres y niños; prendas de vestir de napa; prendas de vestir para niños; prendas de vestir para niños pequeños; prendas de vestir de peletería; prendas de vestir, que no sean de protección, con elementos o materiales reflectantes o fluorescentes; prendas de vestir resistentes al agua; prendas de vestir tejidas; prendas de vestir térmicas; puños [prendas de vestir]; sombreros de papel [prendas de vestir]; sombreros de papel utilizados como prendas de vestir; tirantes para sujetadores [partes de prendas de vestir]; tocas [prendas de vestir]; toquillas [prendas de vestir]; trajes de tres piezas [prendas de vestir].

Conexión competitiva entre productos de la clase 14, y los productos de la clase 25 internacional (Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, atendiendo a la realidad del mercado, puede considerar plausible que los productos en cuestión provienen del mismo origen empresarial. En el presente caso, dicha situación se configura, pues el consumidor podría establecer una asociación entre los productos amparados por el signo solicitado y los de la marca previamente registrada.

Verificada la cobertura de los signos en estudio, se evidencia conexidad competitiva entre los productos de la clase 14 del signo solicitado — *artículos de joyería, artículos de relojería, alfileres [joyería]; amuletos [joyería]; anillos [joyería]; broches [joyería]; cadenas [joyería]; collares [joyería]; dijes para llaveros; estrás; bisutería [joyería]; joyas de ámbar amarillo; joyas de esmalte alveolado; joyas de marfil; pendientes; aretes; perlas y pulseras* — y los productos de la clase 25 de la marca registrada, prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería y sus correspondientes variaciones.

En efecto, estos bienes suelen utilizarse de manera complementaria y conforman un mismo conjunto orientado a la apariencia y presentación personal, relación funcional y estética que explica que compartan canales de comercialización y estrategias de promoción. En consecuencia, para el consumidor resulta razonable asumir que todos estos artículos provienen del mismo empresario o grupo económico, al percibirlos como parte de una oferta integrada de vestuario y accesorios personales, lo que consolida una conexidad competitiva por razonabilidad entre las clases 14 y 25.

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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase **35** deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

Ref. Expediente N° SD2025/0089565

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca MACARELA JOYAS & ACCESORIOS By Adriana Villa (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la señora Luz Adriana Villa Botero, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a la señora Luz Adriana Villa Botero, 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, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 23 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS