

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30867

Ref. Expediente N° SD2025/0087110

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 28 de agosto de 2025, ESTEFANY ARBOLEDA GUTIERREZ, solicitó el registro de la Marca LG LA GUTIER (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1094, 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.

¹ 25: Blazers [ropa de negocios]; bléisers [ropa de negocios]; blusas [ropa de negocios]; cinturones como ropa; cinturones de cuero en cuanto ropa; cinturones de cuero para ropa; combinaciones [ropa interior]; conjuntos de footing [ropa]; prendas de tela vaquera [ropa]; ropa*; ropa con aislamiento térmico; ropa de algodón; ropa de confección; ropa de cuero; ropa de cuero artificial; ropa de cuero de imitación; ropa de cuero sintético; ropa de dormir; ropa de ejercicio; ropa de exterior; ropa de hombre; ropa de lluvia; ropa de niña; ropa de ocio; ropa de playa; ropa de trabajo; ropa exterior de caballero; ropa exterior para mujeres; ropa informal; ropa interior; ropa para dormir; ropa para mujeres.

Ref. Expediente N° SD2025/0087110

Concepto de la norma

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	G GUTIE	Ushuaia Jeans S.A.S	SD2024/0035770	12	25	Marca	Registrada	27 ago. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0087110

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013 ha señalado que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Es pertinente mencionar que esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos marcarios, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas las que usaría para pedir los productos solicitados o protegidos con éstos.



Ref. Expediente N° SD2025/0087110

En efecto, esta Dirección encuentra que los signos LG LA GUTIER / G GUTIE, analizados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes ortográficas y fonéticas susceptibles de inducir en error al público consumidor.

Dicho esto, es posible determinar que el signo solicitado LG LA GUTIER presenta similitudes ortográficas respecto de la marca previamente registrada G GUTIE, en la medida en que ambos signos coinciden en el elemento principal “GUTIE”, el cual constituye el componente de mayor fuerza distintiva dentro de las denominaciones comparadas. Asimismo, se observan similitudes entre las letras iniciales “LG” y “G”, manteniéndose la presencia de la consonante “G” como elemento común entre los signos.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético, al ser articuladas las denominaciones LG LA GUTIER / G GUTIE, se advierte que ambas expresiones generan un impacto sonoro similar, especialmente en torno a los fonemas predominantes /gu-tie/ que estructuran el elemento principal de las palabras. En tal sentido, la adición de las letras iniciales “L” y del término “LA” en el signo solicitado no resulta suficiente para diluir su parecido fonético.

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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 25: Blazers [ropa de negocios]; bléisers [ropa de negocios]; blusas [ropa de negocios]; cinturones como ropa; cinturones de cuero en cuanto ropa; cinturones de cuero para ropa; combinaciones [ropa interior]; conjuntos de footing [ropa]; prendas de tela vaquera [ropa]; ropa*; ropa con aislamiento térmico; ropa de algodón; ropa de confección; ropa de cuero; ropa de cuero artificial; ropa de cuero de imitación; ropa de cuero sintético; ropa de dormir; ropa de ejercicio; ropa de exterior; ropa de hombre; ropa de lluvia; ropa de niña; ropa de ocio; ropa de playa; ropa de trabajo; ropa exterior de caballero; ropa exterior para mujeres; ropa informal; ropa interior; ropa para dormir; ropa para mujeres.

El signo previamente registrado identifica:

⁴ 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° SD2025/0087110

Expediente SD2024/0035770

Clase 25: Calzado*; vestidos; sombreros.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 25 internacional – Criterio de razonabilidad

Esta Dirección observa que el signo solicitado pretende distinguir en la clase 25 productos tales como “*blazers [ropa de negocios]*”, “*blusas [ropa de negocios]*”, “*ropa de hombre*”, “*ropa interior*” y “*ropa para mujeres*”, entre otros, mientras que el signo previamente registrado ampara en la misma clase productos como “*calzado*”, “*vestidos*” y “*sombreros*”.

En tal contexto, del análisis de las coberturas confrontadas se advierte que los productos enfrentados presentan una relación directa, en la medida en que todos corresponden a artículos de vestuario destinados a cubrir, proteger o complementar la presentación personal del consumidor, compartiendo una misma finalidad comercial dentro del sector de la moda y la confección.

De otro lado, el público consumidor, al momento de adquirir productos como “*blazers*”, “*blusas*” o “*ropa de hombre*”, en coexistencia con productos como “*calzado*”, “*vestidos*” o “*sombreros*”, puede asumir equivocadamente que estos provienen de un mismo origen empresarial, considerando que habitualmente se comercializan de manera conjunta bajo una misma marca o línea comercial, a través de canales coincidentes como boutiques, almacenes de cadena, grandes superficies y plataformas de comercio electrónico.

Por lo tanto, atendiendo al criterio de razonabilidad, resulta posible concluir que existe conexidad competitiva entre los productos enfrentados, configurándose un riesgo de confusión o de asociación respecto de su origen empresarial.

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 LG LA GUTIER (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ESTEFANY ARBOLEDA GUTIERREZ, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ **25:** Blazers [ropa de negocios]; bléisers [ropa de negocios]; blusas [ropa de negocios]; cinturones como ropa; cinturones de cuero en cuanto ropa; cinturones de cuero para ropa; combinaciones [ropa interior]; conjuntos de footing [ropa]; prendas de tela vaquera [ropa]; ropa*; ropa con aislamiento térmico; ropa de algodón; ropa de confección; ropa de cuero; ropa de cuero artificial; ropa de cuero de imitación; ropa de cuero sintético; ropa de dormir; ropa de ejercicio; ropa de exterior; ropa de hombre; ropa de lluvia; ropa de niña; ropa de ocio; ropa de playa; ropa de trabajo; ropa exterior de caballero; ropa exterior para mujeres; ropa informal; ropa interior; ropa para dormir; ropa para mujeres.

Ref. Expediente N° SD2025/0087110

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ESTEFANY ARBOLEDA GUTIERREZ, 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 27 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS