

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 49433

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 102736 de 4 de diciembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **MC MONTE-CARLO** (Mixta), solicitada por la sociedad **MARQUES DE L'ETAT DE MONACO**, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

9: Gafas de sol; estuches para gafas de sol; cordones para gafas de sol; gafas correctoras; monturas de gafas; aparatos e instrumentos fotográficos; cámaras cinematográficas; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de pesaje; aparatos e instrumentos de medición; aparatos e instrumentos de enseñanza; aparatos de grabación de sonido; aparatos de transmisión de sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de grabación de imágenes; aparatos de transmisión de imágenes; aparatos de reproducción de imágenes; discos compactos(CDs); DVDs; Soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; máquinas de calcular; software de juegos; software (programas grabados); periféricos informáticos; trajes de buceo; trajes húmedos; guantes de buceo; máscaras de buceo; extintores; gafas [óptica]; gafas 3D; artículos de óptica para la vista; estuches para gafas; tarjetas de circuitos integrados; bolsas diseñadas para ordenadores portátiles; relojes inteligentes; pilas eléctricas; equipos de procesamiento de datos; ordenadores; tabletas electrónicas; teléfonos inteligentes [smartphones]; lectores de libros electrónicos.

25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; camisas; ropa de cuero; cinturones [prendas de vestir]; pieles [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; fulares; corbatas; prendas de calcetería; calcetines; pantuflas para dormitorio; calzado de playa; botas de esquí; calzado de deporte; ropa interior.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la sociedad **MARQUES DE L'ETAT DE MONACO**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“(…) 3.1. NO EXISTE SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS SUSCEPTIBLE DE INDUCIR AL PÚBLICO CONSUMIDOR A RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN

Tal como fue introducido, la Dirección de Signos Distintivos encontró que las marcas MC MONTE-CARLO (mixta) y OM OPTICA MONTECARLO (mixta) coincidían de manera relevante, susceptible de inducir al consumidor a riesgo de confusión o asociación,

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

considerando la reproducción del elemento “MONTECARLO”. De manera preliminar, llamo la atención del examinador sobre la inaplicación de criterios de cotejo de signos distintivos desarrollados y aplicados de manera consistente por la jurisprudencia aplicable. En primer lugar, el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante “TJCA”) ha señalado la necesidad de que las marcas se comparen sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

Como se observa en la Resolución recurrida, el examinador de primera instancia no fundamentó claramente el motivo por el cual la coincidencia en el término “MONTECARLO” resultó suficiente para declarar la confundible similitud entre los signos. Sobre este particular, la redacción de la Resolución simplemente se limita a señalar que existe una reproducción parcial y que el resto de los elementos nominativos resultan secundarios y no constituyen derrotero de diferenciación.

El análisis de la Dirección no se encaja en los criterios de cotejo contemplados en la Decisión 486 Andina ni en la jurisprudencia relevante pues, por un lado, falla en comparar los signos como un todo, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos y su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa:

(...) → Ubicación: La coincidencia en el elemento “MONTECARLO/MONTECARLO” no puede analizarse de manera aislada, pues su ubicación y jerarquía dentro de cada conjunto marcario es distinta. En el signo solicitado MC MONTE-CARLO, el elemento dominante es “MC”, que concentra el impacto visual inicial, mientras que “MONTE-CARLO” aparece en una posición secundaria y separada gráficamente. En la marca citada OM ÓPTICA MONTECARLO, la lectura se orienta desde el inicio hacia “OM ÓPTICA”, que imprime un derrotero claro de diferenciación y sitúa “MONTECARLO” como parte de una denominación extendida. Estas diferencias estructurales y de disposición inciden directamente en la impresión global y reducen cualquier riesgo de confusión o asociación.

→ Significado: Desde el plano conceptual, el signo MC MONTE-CARLO evoca un referente geográfico e institucional asociado al Principado de Mónaco, máxime cuando la solicitante es una entidad pública encargada de proteger las denominaciones de dicha jurisdicción. En contraste, OM ÓPTICA MONTECARLO transmite una idea distinta, orientada de forma inmediata a la prestación de servicios de óptica, siendo este elemento el que domina la percepción conceptual del conjunto. Así, aun ante una coincidencia parcial en un referente geográfico, las marcas comunican ideas claramente diferenciadas, lo que excluye la configuración de un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

(...) Con lo anterior, siendo que MONTE CARLO es una indicación geográfica extranjera conocida especialmente respecto de productos o servicios de lujo como los relacionados con la moda y los accesorios, el registro solicitado por mi apoderada NO inducirá a los consumidores a riesgo de confusión o asociación con la marca previamente registrada y citada de oficio por el examinador, por lo que resulta plenamente registrable.

En virtud de los argumentos expuestos, queda en evidencia que no se cumplen los criterios de aplicación de la causal de irregistrabilidad citada por el examinador de primera instancia pues no existe similitud susceptible de inducir al consumidor a riesgo de confusión o asociación, de manera que es incensario adelantar el análisis de conexidad competitiva y, por tanto, la marca debería proceder a registro. (...)”

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “*todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso*”.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. 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”.*

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

“Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹.

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

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.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

1.3. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina² ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.4. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

“a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario³.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, compuesto en su elemento nominativo por las expresiones **MC MONTE-CARLO**, presentadas en letras mayúsculas estilizadas de color negro. La expresión **MC** se ubica en la parte superior del conjunto en caracteres de gran tamaño y diseño particular, constituyendo el elemento predominante de la composición. Debajo de esta aparece la expresión **MONTE-CARLO**, distribuida en dos líneas y en letras de menor dimensión, separadas mediante un guion.

2.2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada o solicitada

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	OM Optica Montecarlo	PEDRO PABLO ALBA ARIZA	SD2023/0084535	12	9, 44	Marca	Registrada	24 abr. 2035

³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0036984



La marca previamente registrada o solicitada es de naturaleza mixta, compuesto en su elemento nominativo por las expresiones **OM ÓPTICA MONTECARLO**, presentadas en letras estilizadas de color azul oscuro y azul claro. Debajo de esta aparece la expresión **ÓPTICA MONTECARLO**, presentada en letras minúsculas de menor dimensión, donde el vocablo **ÓPTICA** se encuentra representado en color azul oscuro y la expresión **MONTECARLO** en color azul claro.

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis Comparativo

En aplicación de las reglas generales de comparación marcaria, apreciando los signos en su conjunto, pero teniendo en cuenta el elemento que cumple la función diferenciadora y enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación, esta Delegatura encuentra que los signos **MC MONTE-CARLO** (Mixto) y **OM ÓPTICA MONTECARLO** (Mixto) resultan similarmente confundibles desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual.

Inicialmente debe resaltarse que ambos signos son de naturaleza mixta. Sin embargo, las palabras constituyen los elementos mediante los cuales el consumidor identifica, solicita y recuerda los productos o servicios distinguidos en el mercado, razón por la cual el análisis debe recaer principalmente sobre los componentes denominativos que integran los conjuntos marcarios, sin desconocer la contribución complementaria de sus respectivos elementos gráficos.

Ahora bien, esta Delegatura observa que ambos signos incorporan de manera destacada la expresión **MONTECARLO** o **MONTE-CARLO**, la cual constituye el elemento denominativo de mayor fuerza distintiva dentro de los conjuntos enfrentados. En contraste, las expresiones **MC** y **OM** corresponden a combinaciones de letras de reducida entidad distintiva dentro de la percepción global de los signos, mientras que la expresión **ÓPTICA** posee un marcado carácter evocativo respecto de productos y servicios relacionados con el sector óptico, razón por la cual su capacidad para individualizar el origen empresarial de los productos o servicios resulta necesariamente limitada.

Desde el punto de vista ortográfico, las semejanzas son evidentes. Ambos signos reproducen prácticamente de manera íntegra la expresión **MONTECARLO**, diferenciándose únicamente por la incorporación de un guion intermedio en el signo

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

solicitado (**MONTE-CARLO**) y por la presencia de elementos accesorios que acompañan dicha denominación. No obstante, la inclusión o supresión de un signo ortográfico menor como el guion no altera la percepción visual esencial del vocablo, el cual conserva exactamente las mismas letras, la misma secuencia gráfica y la misma estructura denominativa. En consecuencia, el consumidor medio percibirá una coincidencia visual sustancial entre las expresiones predominantes de los signos enfrentados.

La semejanza se refuerza desde la perspectiva fonética. El signo solicitado será pronunciado aproximadamente como *eme-ce monte carlo*, mientras que el antecedente será articulado como *o-eme óptica monte carlo*. En efecto, ambos signos reproducen idénticamente las sonoridades derivadas de los fonemas /m/, /o/, /n/, /t/, /e/, /k/, /a/, /r/, /l/ y /o/, dispuestos en el mismo orden y generando una secuencia auditiva idéntica en la parte más distintiva de las denominaciones. La coincidencia fonética resulta particularmente intensa porque la expresión **MONTE CARLO** constituye el segmento más extenso, memorable y distintivo de ambos signos. Así, aun cuando existan diferencias auditivas asociadas a las expresiones **MC**, **OM** u **ÓPTICA**, estas no alcanzan a neutralizar la fuerte convergencia sonora producida por la reproducción íntegra del elemento predominante común.

Desde la perspectiva conceptual, la aproximación entre los signos es aún más significativa. La expresión **MONTE CARLO** posee un contenido conceptual claro y reconocible para el consumidor medio, al evocar la conocida zona urbana perteneciente al Principado de Mónaco, ampliamente identificada a nivel internacional por su prestigio, exclusividad, turismo, actividades recreativas y relevancia histórica. Por consiguiente, ambos signos conducen inequívocamente al mismo referente geográfico.

En este sentido, la jurisprudencia marcaria ha reconocido que cuando las denominaciones poseen un contenido conceptual identificable, dicho significado puede penetrar con especial intensidad en la mente del consumidor y constituirse en un factor determinante para la recordación y diferenciación de los signos. En el presente caso, tanto **MC MONTE-CARLO** como **OM ÓPTICA MONTECARLO** evocan exactamente la misma ciudad europea, transmitiendo al consumidor una idéntica idea conceptual.

De este modo, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que el signo sea idéntico o se asemeje, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, resulta necesario que la administración se pronuncie si los productos o servicios que se pretenden identificar con el signo solicitado, son susceptibles de causar un riesgo de confusión.

3.2. Conexidad Competitiva

Encontrando que existen similitudes entre los signos confrontados, esta Delegatura atendiendo a los argumentos esbozados por el recurrente en su escrito de apelación, procederá a realizar el respectivo análisis de conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado frente a la cobertura que ampara la marca registrada situándose en el lugar del consumidor, así como su grado de percepción de conformidad con el tipo de productos de que se trata.

Para lo cual, tendrá en cuenta que la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca “*ius prohibendi*”, las cuales se encuentran determinadas en los artículos 157, 158 y 159 de la antedicha norma.

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

Adicionalmente, esta Delegatura considerará los criterios de conexidad competitiva establecidos por la interpretación IP 100-2018 del Tribunal Andino, que establece: 1) el grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios de los signos bajo análisis; 2) la complementariedad entre aquellos y 3) la posibilidad de considerar que provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Así mismo y solo de manera complementaria a los criterios previamente enunciados, como factor de conexión competitiva se examinarán los canales de aprovisionamiento, distribución y/o de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología utilizada, su finalidad o función, y el género la naturaleza de los productos o servicios.

El signo solicitado pretende distinguir:

9: Gafas de sol; estuches para gafas de sol; cordones para gafas de sol; gafas correctoras; monturas de gafas; aparatos e instrumentos fotográficos; cámaras cinematográficas; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de pesaje; aparatos e instrumentos de medición; aparatos e instrumentos de enseñanza; aparatos de grabación de sonido; aparatos de transmisión de sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de grabación de imágenes; aparatos de transmisión de imágenes; aparatos de reproducción de imágenes; discos compactos(CDs); DVDs; Soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; máquinas de calcular; software de juegos; software (programas grabados); periféricos informáticos; trajes de buceo; trajes húmedos; guantes de buceo; máscaras de buceo; extintores; gafas [óptica]; gafas 3D; artículos de óptica para la vista; estuches para gafas; tarjetas de circuitos integrados; bolsas diseñadas para ordenadores portátiles; relojes inteligentes; pilas eléctricas; equipos de procesamiento de datos; ordenadores; tabletas electrónicas; teléfonos inteligentes [smartphones]; lectores de libros electrónicos.

25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; camisas; ropa de cuero; cinturones [prendas de vestir]; pieles [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; fulares; corbatas; prendas de calcetería; calcetines; pantuflas para dormitorio; calzado de playa; botas de esquí; calzado de deporte; ropa interior.

El signo previamente registrado distingue:

Expediente

Productos

SD2023/0084535 **(9):** Almohadillas auriculares para monturas de gafas; almohadillas nasales de silicona para gafas; almohadillas nasales de silicona para gafas [óptica]; almohadillas nasales para gafas; almohadillas nasales para gafas de sol; anteojos [óptica] y gafas de sol; anteojos y gafas de sol; archivos de imágenes descargables de accesorios de prendas de vestir en cuanto gafas de sol autenticados por tókenes no fungibles (nft); archivos de imágenes descargables de accesorios de prendas de vestir en cuanto gafas de sol autenticados por tókenes no fungibles [nft]; bisagras para monturas de gafas; bolsas para gafas; cadenas para gafas; cadenas para gafas de sol; cadenas para gafas y gafas de sol; cadenas para gafas y para gafas de sol; cadenas y cordones para gafas de sol; cordones de gafas de sol; cordones

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

para gafas; cordones para gafas de sol; cordones para gafas y gafas de sol; cristales de gafas; cristales de gafas de sol; cristales para gafas de sol; cristales ópticos para gafas de sol; estuches diseñados para gafas de sol; estuches para gafas; estuches para gafas de niños; estuches para gafas de sol; estuches para gafas de sol y gafas de protección; estuches para gafas y gafas de sol; fundas para gafas; gafas; gafas 3d; gafas [óptica]; gafas correctoras; gafas correctoras y de sol; gafas correctoras y gafas de sol.

(44): Optometría; servicios de odontología, optometría y salud mental; servicios de optometría.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata de productos que pueden ser ofrecidos por el mismo empresario en el mercado.

Adicionalmente, con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los desarrollados por la Interpretación Prejudicial 100-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Delegatura observa que entre los productos reivindicados por el signo solicitado y aquellos protegidos por el registro antecedente se presenta una conexión competitiva relevante, sustentada principalmente en el criterio de razonabilidad.

Esta Delegatura observa que entre los productos reivindicados por el signo solicitado y aquellos amparados por el registro antecedente en la Clase 9 Internacional se presenta una conexión competitiva de máxima intensidad, derivada de la identidad existente entre una parte sustancial de las coberturas enfrentadas.

En efecto, el signo solicitado pretende distinguir, entre otros productos, gafas de sol, estuches para gafas de sol, cordones para gafas de sol, gafas correctoras, monturas de gafas, gafas [óptica], gafas 3D, artículos de óptica para la vista y estuches para gafas, mientras que el antecedente protege gafas, gafas [óptica], gafas de sol, gafas correctoras, gafas correctoras y de sol, gafas 3D, cordones para gafas, cordones para gafas de sol, estuches para gafas, estuches para gafas de sol, cadenas para gafas, monturas y accesorios para gafas, entre otros productos del mismo sector óptico.

Por otra parte, esta Delegatura observa que entre los productos de la Clase 25 reivindicados por el signo solicitado y los productos ópticos protegidos por el antecedente en la Clase 9 Internacional se presenta una conexión competitiva relevante, sustentada principalmente en el criterio de **razonabilidad**.

En efecto, aunque las coberturas enfrentadas pertenecen formalmente a clases distintas del nomenclador internacional, participan de un mismo sector económico relacionado con la moda, la imagen personal, los accesorios de uso cotidiano y los productos destinados al complemento del vestuario. El signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzado, sombrerería, cinturones, guantes, fulares, corbatas, calcetines y demás artículos propios de la industria de la moda, mientras que el antecedente protege gafas de sol, gafas ópticas, monturas, cordones para gafas, estuches para gafas y diversos accesorios ópticos.

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

Desde la perspectiva del consumidor medio, resulta perfectamente razonable considerar que una misma empresa participe simultáneamente en la comercialización de prendas de vestir y accesorios ópticos. En la realidad actual del mercado, las gafas de sol han dejado de cumplir exclusivamente una función correctiva o de protección visual para convertirse en verdaderos artículos de moda e imagen personal, comercializados conjuntamente con prendas de vestir, calzado y accesorios bajo una misma identidad marcaria.

Es habitual que empresas dedicadas a la industria de la moda desarrollen líneas integrales de productos que incluyen ropa, calzado, sombrerería, cinturones, bolsos, relojes, gafas de sol y demás accesorios personales. De igual forma, numerosas marcas reconocidas internacionalmente utilizan una misma denominación para identificar simultáneamente prendas de vestir y productos ópticos, generando en el consumidor la expectativa legítima de que todos esos bienes proceden de un mismo origen empresarial.

La conexión competitiva se refuerza por la coincidencia de los canales de comercialización y distribución. Tanto las prendas de vestir como las gafas de sol y demás accesorios ópticos suelen ofrecerse en boutiques, almacenes de moda, grandes superficies, tiendas especializadas en accesorios, centros comerciales y plataformas digitales. Asimismo, comparten estrategias publicitarias orientadas a la construcción de imagen, estilo, elegancia y posicionamiento de marca.

De igual manera, los productos enfrentados se dirigen al mismo universo de consumidores y participan de una finalidad económica convergente relacionada con la presentación personal, la imagen, la estética y el complemento del vestuario. Por ello, el consumidor medio puede razonablemente considerar que prendas de vestir, calzado, sombrerería y gafas de sol forman parte de una misma línea comercial desarrollada por un único empresario.

No siendo vano recordar, que en virtud de la teoría de la interdependencia, entre mayor sea la similitud entre los signos confrontados, mayor debe ser la diferenciación entre los productos o servicios que identifican, lo cual no ocurre en el presente caso.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución N° 102736 de 4 de diciembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 102736 de 4 de diciembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

ARTÍCULO 2: Notificar a la sociedad **MARQUES DE L'ETAT DE MONACO**, parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 de junio de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL