

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 66129

Ref. Expediente N° SD2025/0000922

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 8 de enero de 2025, la sociedad **YARLEY S.A.S.** solicitó el registro de la Marca **yarley S.A.S.** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1057 del 26 de enero de 2025, la sociedad **PREBEL S.A. BIC** presentó oposición con fundamento en el Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

“(...) Las marcas de las cuales es titular el opositor, señaladas anteriormente, conforman una familia de marcas donde el elemento común es la expresión YARDLEY. El consumidor promedio se encuentra familiarizado con la expresión YARDLEY y reconoce el origen empresarial de la misma. En consecuencia, al encontrarse con una marca como la solicitada, asumirá que se trata de la marca de mi poderdante o una nueva línea derivada de sus marcas YARDLEY. (...)”

Aplicando lo anteriormente expuesto al caso en concreto, la familia de marcas de mi representada deja completamente clara la intención de generar una recordación especial en el consumidor respecto de la expresión YARDLEY y que este, de manera directa, identifique el origen empresarial de los productos que se identifican bajo esta.

De concederse el registro de la marca YARLEY S.A.S. (Mixta) solicitada para la clase 03, se estaría causando un grave perjuicio para el consumidor, quién se vería inducido a error respecto de los productos marcados y el origen de estos. En igual sentido, se causaría un grave menoscabo a los derechos marcarios de mi poderdante, pues se estaría diluyendo la fuerza distintiva de su familia de marcas.

La marca solicitada YARLEY S.A.S. contiene la expresión S.A.S., la cual, corresponde a la abreviatura de la expresión Sociedad por Acciones Simplificadas, un tipo de sociedad mercantil de naturaleza comercial. Por tal motivo, este término carece de distintividad propia, ya que es de uso común en esta clase 03 y aparece en múltiples registros marcarios. A continuación, se presentan algunas de las marcas registradas que incluyen dicha expresión. (...)”

Por las razones expuestas, la partícula S.A.S., que forma parte del signo solicitado YARLEY S.A.S., no se tomará en cuenta en el cotejo marcario que se desarrollará a continuación. En su lugar, el análisis se centrará en el elemento nominativo principal del signo, es decir, la expresión YARLEY, y su relación con la familia de marcas de mi representada, YARDLEY. Tal y como lo explica, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 0110-IP-2013: (...)”

¹ 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.

Ref. Expediente N° SD2025/0000922

Como puede observarse, las marcas en conflicto cuentan con una longitud similar y comparten el 85% de sus letras, lo cual aumenta su similitud ortográfica (...)

Ambas marcas cuentan con dos sílabas, situación que adiciona una semejanza más entre los signos en conflicto.

Ambas marcas cuentan con dos vocales, que resultan ser idénticas y se encuentran en una posición igual. Además, estas vocales se encuentran acompañadas de las mismas consonantes "YAR" y "LEY", lo cual aumenta su similitud ortográfica al ser idénticas en este aspecto.

La marca solicitada contiene en un 100% consonantes de la marca opositora, lo que confirma el riesgo de confusión entre ambas.

Teniendo en cuenta lo anterior, las marcas YARLEY y YARDLEY presentan una similitud ortográfica evidente que justifica la negación del registro de la marca solicitada YARDLEY debido a la alta probabilidad de confusión entre los consumidores.

En primer lugar, ambas marcas tienen una longitud prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente en una letra. Comparten el 85% de sus caracteres, lo que genera una impresión visual muy similar. Esta semejanza se refuerza aún más al analizar la composición silábica: YARLEY y YARDLEY tienen el mismo número de sílabas, aumentando la posibilidad de que los consumidores no perciban diferencias significativas entre ambas.

En cuanto a su composición vocálica, ambas marcas contienen exclusivamente las vocales "A" y "E", ubicadas en posiciones idénticas dentro de la palabra. Esto refuerza la similitud fonética y visual entre los signos en cuestión. Además, la coincidencia en la estructura consonántica es notable, ya que YARLEY comparte el 100% de las consonantes de YARDLEY, con la única diferencia de la inclusión de la letra "D" en esta última.

La combinación de estos factores demuestra que la similitud ortográfica entre YARLEY y YARDLEY es lo suficientemente significativa como para inducir a error o confusión en los consumidores. En este sentido, la normativa de protección marcaria busca evitar situaciones en las que el público pueda asociar erróneamente un producto o servicio con otro ya registrado, lo que afectaría la identidad comercial y la exclusividad de la marca preexistente. Por lo tanto, resulta procedente denegar el registro de YARDLEY para evitar un riesgo de confusión y garantizar la protección de los derechos marcarios. (...)

La similitud fonética entre las marcas YARLEY y YARDLEY es innegable y constituye un factor determinante para justificar la negación del registro de la marca solicitada YARDLEY. Al pronunciar ambos signos, se percibe una estructura sonora prácticamente idéntica debido a la coincidencia en la disposición de sus sílabas, vocales y consonantes, lo que puede inducir a error o confusión en los consumidores.

Ambas marcas están compuestas por dos sílabas con una distribución fonética idéntica, lo que genera un ritmo y cadencia similares al ser pronunciadas. La presencia de las vocales "A" y "E" en la misma posición dentro de cada palabra refuerza aún más la semejanza sonora, ya que estas vocales son determinantes en la percepción auditiva de un término. Además, la estructura consonántica de los signos en conflicto es prácticamente idéntica, pues YARDLEY solo añade la consonante "D", la cual no introduce una diferencia suficiente para alterar de manera significativa su sonido general.

El ligero cambio introducido por la letra "D" en YARDLEY no genera una variación fonética que permita diferenciar ambas marcas con claridad, ya que el sonido predominante en la pronunciación sigue estando definido por los elementos comunes "YAR" y "LEY". En este sentido, un consumidor que escuche cualquiera de los dos

Ref. Expediente N° SD2025/0000922

signos sin un apoyo visual podría fácilmente confundirse respecto a cuál marca está siendo referida.

La normativa marcaria establece que la similitud fonética entre signos puede generar riesgo de confusión, especialmente cuando se encuentran dentro del mismo sector comercial o comparten una misma audiencia objetiva. La función principal de una marca es identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado, evitando cualquier tipo de ambigüedad que pueda llevar a los consumidores a asociar erróneamente un producto con otro. En este caso, el alto grado de semejanza fonética entre YARLEY y YARDLEY compromete esta función distintiva y puede derivar en una indebida asociación entre ambas marcas, afectando los derechos de la marca de mi representada YARDLEY. (...)

Las marcas YARLEY y YARDLEY presentan una evidente similitud conceptual e ideológica, lo cual justifica que la Dirección niegue el registro de la marca YARLEY debido a la existencia de la familia de marcas de mi representada YARDLEY. Ambas marcas corresponden a signos de fantasía, es decir, carecen de un significado inherente en el lenguaje cotidiano y no remiten directamente a un concepto específico. Esto implica que su distintividad y función identificadora dependen exclusivamente de su forma y sonido, sin un referente semántico claro que las diferencie. Tal y como lo establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 23-IP-2022: (...)

En este contexto, la similitud entre YARLEY y YARDLEY radica en la percepción que estas marcas generan en la mente del consumidor. Aunque son signos fantasía, su estructura fonética y ortográfica, junto con la brevedad de su composición, llevan al público a percibir las como equivalentes o, al menos, asociadas ideológicamente. El consumidor promedio, que no realiza un análisis exhaustivo de los signos marcarios, podría interpretar que ambas marcas pertenecen al mismo origen empresarial o que una es una variación estilizada de la otra, especialmente si ambas operan en sectores relacionados

Además, en el caso de signos de fantasía, cualquier pequeña variación en su estructura puede carecer de impacto suficiente para generar una diferenciación conceptual significativa. La ausencia de un significado propio hace que las marcas YARLEY y YARDLEY se perciban esencialmente como ideas abstractas similares, reforzando la asociación entre ambas. Esto incrementa el riesgo de confusión en la identificación de los productos que buscan distinguir, debilitando la función distintiva de la marca registrada YARDLEY y afectando negativamente los derechos de su titular. (...)

Es fundamental que el examinador considere la larga trayectoria y el reconocimiento que posee en el mercado la familia de marcas perteneciente a mi representada, PREBEL S.A. BIC. Al realizar búsqueda de la marca YARLEY para identificar cosméticos en el buscador internacional Google, los resultados que arrojo fue la marca de mi representada YARDLEY, lo que reitera el reconocimiento de la familia de marcas de mi representada en el mercado y el evidente riesgo de confusión. (...)

La conexidad competitiva entre los productos ofrecidos en la clase 03 por las marcas en conflicto YARLEY y YARDLEY, se evidencia claramente al aplicar los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad. Esto en razón de que, los productos comparten características funcionales, públicos objetivos idénticos y contextos de consumo que generan una alta probabilidad de confusión en el mercado.

Ambas marcas ofrecen en clase 03 una gama de productos cuya naturaleza y función se superponen de manera notable, lo que se traduce en una percepción de intercambiabilidad por parte del consumidor. En ambos casos se incluyen productos destinados a la higiene personal y el cuidado, tales como jabones, cosméticos, preparaciones de perfumería y dentífricos, lo que permite que el usuario final los considere sustitutivos al buscar artículos para la limpieza o el embellecimiento.

Ref. Expediente N° SD2025/0000922

La complementariedad se evidencia en la forma en que estos productos se integran en la rutina de cuidado personal, de modo que la presencia de uno refuerza la imagen y el posicionamiento del otro, generando una asociación natural en la mente del consumidor.

Además, el criterio de razonabilidad respalda la conclusión de que, al tener características, usos y canales de comercialización muy similares, resulta lógico esperar que los usuarios vinculen ambas marcas de manera inmediata, lo que puede inducir a confusión sobre el origen comercial de los productos. Por lo tanto, dado que la oferta de YARLEY S.A.S. resulta conexa con los productos ofrecidos para la marca de mi representada YARDLEY en términos de funcionalidad, finalidad y percepción del público, se justifica la negativa del registro del signo solicitado por YARLEY S.A.S. (...)"

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **YARLEY S.A.S.** no dio respuesta a la oposición presentada.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

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. (...)"

Ref. Expediente N° SD2025/0000922

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 con oposición para identificar productos de la Clase 3 Internacional.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 - Confundibilidad con marcas previamente registradas.

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	YARDLEY	PREBEL S.A. BIC	SD2023/0090058	12	3	Marca	Registrada	30/07/2034

Los signos a comparar son los siguientes:



Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “YARLEY” en una tipografía decorativa cursiva contrapuesta a la imagen realista de una planta de sábila y

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° SD2025/0000922

acompañada por la expresión “**S.A.S.**” en un tamaño considerablemente menor. Toda esta imagen es encerrada por dos círculos con dos puntos encerrados en los lados.

Signo opositor
YARDLEY (Nominativa)

Por su parte, el signo opositor es de naturaleza nominativa, compuesto por la expresión “**YARDLEY**”.

Familia de marcas:

Se habla de familia de marcas cuando un titular de un signo suele distinguir sus productos o servicios con un término, un prefijo, un sufijo o una imagen común presente en todas sus marcas. Así, cuando un consumidor encuentra en el mercado productos o servicios identificados por marcas que presentan esta particularidad asume que provienen de un mismo empresario.

La protección que amerita una familia de marcas, debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

*“En el Derecho de Marcas se admite en general la **existencia de una pluralidad de marcas** que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”⁴.*

Ahora bien, en el presente caso, si bien la sociedad opositora menciona que cuenta con multiplicidad de marcas que comparten la denominación “**YARDLEY**”, esta Dirección encuentra que no se puede hablar propiamente de una familia de marcas, pues si bien se cuenta con multiplicidad de registros, estos en su totalidad son el mismo signo, aunque para identificar productos y servicios distintos dentro de distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza. En este sentido, no se cuenta con una pluralidad propiamente dicha que pueda dar paso a considerarse una familia.

En concordancia con lo anterior, esta Dirección encuentra que, contrario a lo que afirma el opositor, las marcas opositoras no constituyen una familia de marcas, pues, tal como

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0000922

se ha reiterado, se requiere una pluralidad de registros que aunque sean diferentes, contengan el mismo rasgo distintivo común, que pertenezcan a un mismo titular; así las cosas, la titularidad de múltiples registros que solamente contienen la misma expresión no constituye una pluralidad suficiente para determinar la existencia de una familia de marcas.

En conclusión, para efectos del presente caso no se puede reconocer la existencia de una familia de marcas de titularidad de la sociedad opositora. En consecuencia, la protección especial que alega el opositor en su escrito carece de fundamento.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

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

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁵.

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

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

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

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

Comparación entre marcas mixtas y nominativas:

⁵ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0000922

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos.

A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- I. *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo, forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- II. *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).”*

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en las marcas previamente registradas predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0000922

- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.*
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁶*

Análisis comparativo frente a la marca opositora “YARDLEY” (Nominativa):

En un primer momento, se debe advertir que si bien la sociedad opositora anuncia una multiplicidad de registros en su haber, solo argumenta la oposición (principalmente en el asunto de la conexidad competitiva) utilizando como fundamento al signo “YARDLEY” (Nominativo) registrado para la Clase 3 Internacional bajo Expediente No.SD2023/0090058. En este sentido, sumado a la inexistencia de la familia de marcas, procederá esta Dirección a realizar el análisis únicamente respecto de dicho signo.

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas.

Ahora bien, se encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente (o visualmente) similares, comoquiera que el signo solicitado se compone en su elemento predominante de una expresión extremadamente similar a la del signo antecedente (YARLEY / YARDLEY), sin que contenga elementos adicionales que los logren diferenciar; esto pues, la expresión “S.A.S.” dentro del signo solicitado no otorga distintividad adicional al considerarse un elemento no solo muy reducido gráficamente sino también meramente descriptivo sobre el tipo societario del que proviene el signo.

Entonces, en atención a sus vocablos predominantes, desde el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, lo que se aprecia en una igual sucesión de sílabas, la extensión casi idéntica de ambos signos y las coincidencias en la raíz y terminación de las palabras.

En concreto, los signos no solo comparten la raíz “YAR”, sino que también comparten la terminación “LEY”, variando solamente en la letra “D” intermedia, variación que no aporta distintividad alguna ni en el plano ortográfico, fonético o conceptual en tanto que se trata de expresiones arbitrarias.

Así mismo, desde el punto de vista fonético al ser pronunciadas de manera sucesiva no simultánea (YARLEY / YARDLEY) generan un impacto sonoro casi idéntico, en razón a la disposición de los fonemas utilizados, y aún si existe una diferencia en la sonoridad por

⁶ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0000922

la eliminación de la letra “D” en el intermedio del signo solicitado, esta diferencia es de carácter leve y no logra ser determinante de distintividad en el presente cotejo.

En suma, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad al signo antecedente, esto es, las partículas “YAR” y “LEY”, sin que la sustracción de la letra “D” intermedia le otorgue distintividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

(3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.

Por su parte, el signo opositor identifica:

Expediente

Productos

SD2023/0090058 (3): Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos; cosméticos; cosméticos y preparaciones cosméticas; aceites cosméticos; desodorantes antitranspirantes; desodorantes corporales; desodorantes para el cuerpo; aceites de perfumería; acondicionadores para el cabello; agua micelar; cera para el bigote; champús; cosméticos para las cejas; cosméticos para pestañas; crema para aclarar la piel; cremas cosméticas; desmaquilladores.

Análisis de conexidad competitiva de clase 3° solicitada con oposición, frente a clase 3° opositora:

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

Identidad: De acuerdo a los factores de conexidad competitiva es posible concluir que existe una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los signos opositores, no solo en razón a que se encuentran en la misma sección de la clasificación internacional (Clase. 3°), sino también en virtud a la identidad de “productos de perfumería, aceites esenciales”.

Género – especie: Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases sino productos y/o servicios y que en una misma clase se pueden encontrar productos y/o servicios 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

Ref. Expediente N° SD2025/0000922

obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional (**Cl. 3**).

Así, dentro de los grupos considerados como: “Jabones, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos” identificados por el signo opositor, se encuentran los productos que pretende el signo solicitado háblese respectivamente de: “jabones no medicinales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales”

Así mismo, dentro del grupo **“Jabones”** identificado por el signo opositor, se encuentran productos coincidentes con los pretendidos por el signo solicitado referentes a “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar” en tanto que no se limita la cobertura a jabones con algún tipo de uso en concreto.

De conformidad con lo anterior, esta Dirección evidencia que, los bienes en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; sino que al ser los mismos existe una presunción irrefutable sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos, pues son productos idénticos.

Conclusión

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 Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **PREBEL S.A. BIC** frente a la clase 3° solicitada.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **yarley S.A.S.** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por la sociedad **YARLEY S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad solicitante del registro **YARLEY S.A.S.** y a la sociedad opositora **PREBEL S.A. BIC** el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 1 de septiembre de 2025

⁷ 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.

Ref. Expediente N° SD2025/0000922



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS