

Señores,
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Dirección de Signos Distintivos
E. S. D.

Ref.: MEMORIAL DE IRREGISTRABILIDAD

País: Colombia

Marca: SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO (Mixta)



Expediente No.: SD2025/0010191

Clase: 25 Internacional

Solicitante: ALIX MARIA PEÑARANDA FIGUERO

GERARDO FLÓREZ LINERO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado de la sociedad **MARCAS INTERIORES DE HOMBRE Y MUJER S.A.S. – M-I.H.M. S.A.S.** (en adelante, “**M.I.H.M.**”), por medio del presente memorial advierto sobre la irregistrabilidad de la marca solicitada identificada en la referencia.

Sirven de fundamento los siguientes hechos:

I. HECHOS

1. El 7 de febrero de 2025, **ALIX MARIA PEÑARANDA FIGUEROA** presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca



a continuación:

para identificar productos en Clase 25, como se expresa

Clase 25: *Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.*

2. La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1059 del 24 de febrero de 2025.
3. **M.I.H.M S.A.S.** es el titular del registro de las marcas citadas a continuación:

Marca	Registro No.	Clase / Cobertura	Vigencia
LUMAR	122896	25: Vestidos, calzados, sombrererías	9 dic. 2033
LUMAR 	637257	25: Prendas de vestir en general, ropa interior femenina y masculina, ropa deportiva, vestidos de baño, ropa para dormir, levantadoras, bodies, pijamas, fajas (ropa interior), ropa interior moldeadora, tops, brasieres, sujetadores, sostenes, panties, tangas, medias, calcetines pantalones, shorts, camisas, camisetas busos, blusas, polos, vestidos, trajes, chaquetas, guantes, sudadera, leguins, calzado, zapatos deportivos, zapatos de playa gorros para viaje, cachuchas, gorros, sombreros.	09 ene. 2030

4. La marca solicitada: **SAY LUMAR LA MODA A TU ETILO (Mixta)**, es confundible con las marcas **LUMAR** previamente registradas por mi poderdante en la Clase 25. Esto, por cuanto: (i) el signo solicitado contiene y reproduce por completo el elemento predominantemente distintivo de la marca de titularidad de mi apoderada, (ii) los signos en conflicto identifican productos y servicios que son conexos competitivamente.

II. LEGÍTIMO INTERÉS

Solicito a la Dirección de Signos Distintivos se sirva reconocer a **M.I.H.M S.A.S.**, como parte interesada en este asunto. Ello, pues la decisión que se ha de proferir al respecto afecta directamente sus intereses, por ser el titular de las siguientes marcas registradas:

Marca	Registro No.	Clase / Cobertura	Vigencia
LUMAR	122896	25: Vestidos, calzados, sombrererías	9 dic. 2033
	637257	25: Prendas de vestir en general, ropa interior femenina y masculina, ropa deportiva, vestidos de baño, ropa para dormir, levantadoras, bodies, pijamas, fajas (ropa interior), ropa interior moldeadora, tops, brasieres, sujetadores, sostenes, panties, tangas, medias, calcetines pantalones, shorts, camisas, camisetas busos, blusas, polos, vestidos, trajes, chaquetas, guantes, sudadera, leguins, calzado, zapatos deportivos, zapatos de playa gorros para viaje, cachuchas, gorros, sombreros.	09 ene. 2030

Las circunstancias mencionadas le otorgan derecho a mi poderdante para hacer ejercicio del derecho de oposición, previsto en el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A tal propósito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“Las observaciones u oposiciones tienen como propósito impedir que el signo solicitado a registro consiga ser aceptado como tal. Es el momento más apropiado para que quien tenga legítimo interés demuestre que ese signo no posee los requisitos necesarios para ser considerado como marca.

“El sistema de oposiciones constituye uno de los elementos básicos de los regímenes marcarios. Mediante el mismo los particulares pueden hacer valer directamente sus derechos, en caso de que éstos se vean potencialmente afectados por las solicitudes de registro. Se pone sobre tales particulares tal facultad no sólo

por ser sus intereses los que se encuentran involucrados, sino también por la imposibilidad en que se encuentra la autoridad de aplicación de hacer efectivos, respecto de cada solicitud, los derechos de todos los titulares de marcas preexistentes"

Como será desarrollado a lo largo del presente escrito, consideramos que la marca solicitada **SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO (Mixta)** se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad por confundibilidad del literal a) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 del 2000. Por ello, solicitamos a su Despacho se sirva **NEGAR** el registro con base en los argumentos que presentamos a continuación.

III. ARGUMENTOS

La marca solicitada se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad del literal a) del Artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 del 2000.

- (i) La marca solicitada **SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO (Mixta)** consiste en la reproducción parcial del elemento denominativo de las marcas previamente registradas **LUMAR**, de titularidad de **M.I.H.M S.A.S.** En efecto, el signo solicitado incorpora de manera idéntica la partícula distintiva “**LUMAR**”, que constituye el eje fundamental de las marcas **LUMAR**, lo que genera una similitud ortográfica, fonética y conceptual significativa. La adición de los términos descriptivos y/o de uso común “**SAY**” y “**LA MODA A TU ESTILO**” no introduce elementos distintivos que permitan eliminar la asociación directa entre ambos signos, dado que la expresión “**LUMAR**” sigue siendo el componente con mayor impacto en la percepción del consumidor. En consecuencia, un consumidor medio podría considerar que **SAY LUMAR LA MODA A TU ESTILO** corresponde a una nueva línea de productos de **LEONISA**, lo que refuerza el riesgo de confusión y asociación indebida entre las marcas.
- (ii) Entre los productos que pretende identificar la marca solicitada en la Clase 25 y los productos protegidos por la marca previamente registrada **LUMAR** en la misma Clase, existe una evidente conexidad competitiva. Ambos signos identifican prendas de vestir, lo que los hace directamente sustituibles desde la perspectiva del consumidor, quien podría optar indistintamente por los productos de una u otra marca, asumiendo erróneamente que comparten el mismo origen empresarial. Esta relación de interdependencia refuerza la posibilidad de que el consumidor medio asuma que los productos identificados por ambas marcas pertenecen a la misma empresa o a un mismo grupo económico.
- (iii) Seguidamente, la solicitud de registro de **SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO** debe analizarse en el contexto de un patrón sistemático de solicitudes de registro presentadas

por **M.I.H.H. S.A.S.**, con la intención de apropiarse de la denominación “**LUMAR**” en el sector de prendas de vestir. Además, es de notar que la expresión “**SAY**” es de uso común en Clase 25, para identificar prendas de vestir y, al mismo tiempo, la expresión “**LA MODA A TU ESTILO**”, es meramente explicativa, la cual no puede ser apropiada por ningún empresario en el mercado y al mismo tiempo, no le aporta distintividad a la marca solicitada.

- (iv) Dado que la marca solicitada **SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO** reproduce el elemento esencial de la marca previamente registrada y que entre los productos identificados existe conexidad competitiva, su registro generaría un claro riesgo de confusión y asociación indebida en el consumidor. En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio debe denegar su registro, en aplicación de los principios de protección a la libre competencia, lealtad comercial y resguardo de la propiedad industrial.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se desarrollarán en detalle cada uno de los argumentos expuestos los cuales demuestran que las marcas en estudio no son susceptibles de coexistir pacíficamente en el mercado colombiano, puesto que se generaría un inminente riesgo de **confusión y/o asociación** para el consumidor.

IV. FUNDAMENTOS DEL MEMORIAL DE IRREGISTRABILIDAD

Comparación de las marcas en conflicto: Riesgo de Asociación y/o Confusión entre los signos LUMAR y SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO

1. Consideraciones generales y reglas para el cotejo marcario

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

“No podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 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 y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o asociación”.

Para aplicar esta causal de irregistrabilidad se tiene que verificar dos requisitos esenciales: i) identidad o semejanza entre las marcas; y ii) identidad o semejanza de productos o servicios. Una vez que estos dos requisitos confluyen se produce el reprochable riesgo de confusión o asociación. Este se origina en la imposibilidad del signo solicitado de diferenciar un servicio de otro producto, afectando al titular de la marca adquirida previamente, al consumidor en su elección y al mercado en general.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el riesgo de confusión y asociación, ha dicho:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”.

“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, 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.

Ahora bien, con el ánimo de explicar la aplicación de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, explicaremos en detalle las semejanzas existentes entre las marcas, basándonos en las directrices que ha dado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, explicando las similitudes, en el proceso No. 90-IP-2006 señala, que:

“La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que, a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante” (énfasis con negrillas y subrayado propio).

En cuanto a los criterios que se deben aplicar para determinar si existe similitud, la jurisprudencia y la doctrina han establecido que la comparación de marcas requiere un *análisis global o en conjunto*, por cuanto la visión general de ellas es la que conduce a la confusión en el mercado. Luego del análisis en conjunto, sigue un *análisis sucesivo*, simulando de esta forma el proceso de elección que haría el consumidor en el mercado, quien con el recuerdo imperfecto de la marca la

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 32-IP-2009.

buscará en el mercado entre todas las demás marcas. Finalmente, debe encontrarse en las marcas a comparar ***los elementos en común o semejanzas***, por cuanto estos son los que generan confusión. La confusión surge por la falta de elementos divergentes que sean suficientes para eliminar las semejanzas.

2. El signo solicitado para registro SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO es similar en grado de confusión con las marcas previamente registradas LUMAR.

En primer lugar, para realizar el análisis comparativo debe determinarse cuál es el elemento que prevalece en ambos signos. Para ello, debe tenerse en cuenta lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"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 anterior obedece al hecho de que el público no tiene tendencia a analizar los signos y suele referirse a los mismos por su elemento verbal(..)" (Proceso 26-IP-98) (Negrillas Propias)

En el mismo sentido, la SIC ha expresado que la regla general respecto del elemento que prevalece en los signos mixtos consiste en el elemento nominativo en los siguientes términos:

"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". (Resolución No. 34880 del 6 de junio de 2022)

En el presente caso debe realizarse el análisis comparando los elementos nominativos de las marcas contrastadas, considerando que en ambas es éste el predominante. Así, considerando que el elemento gráfico de las marcas mixtas contrastadas se limita a la escogencia de una tipografía y colores particulares, sin contar con elementos gráficos significativamente distintivos, debe realizarse el análisis comparando los elementos nominativos de ambas marcas.

Por otro lado, respecto de la marca sujeta a irregistrabilidad: **SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO**, debe determinarse que el elemento predominantemente distintivo y por tanto la relevante para el análisis comparativo consiste en la partícula **"LUMAR"**. Lo anterior, considerando que las expresiones **"SAY"** y **"LA MODA A TU ESTILO"** ya que resultan descriptivas y/o uso común en la Clase 25 Internacional, por lo que deben ser excluidas para efectos del análisis comparativo:

*“se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo **excluyendo los elementos de uso común** (...)”.* (Proceso 343-IP-2021) (negrillas propias)

En este sentido, debe determinarse que los elementos a cotejar son “LUMAR” para las marcas previamente registradas y solicitadas. Teniéndose lo anterior, en el presente caso no se requiere mayor análisis y/o desarrollo en cuanto a la semejanza, dado que la marca solicitada reproduce en su totalidad la marca previamente registrada:

~~SAY~~ **LUMAR** LA MODA A TU ESTILO

LUMAR

De una simple apreciación, y aplicando los criterios comentados anteriormente, podemos afirmar que, entre las marcas cotejadas, existen suficientes semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión y asociación en el consumidor:

MARCA SOLICITADA, OBJETO DE MEMORIAL DE IRREGISTRABILIDAD	MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS
SAY LUMAR LA MODA A TU ESTILO	LUMAR

En efecto y, como demostraremos a continuación, entre la expresión solicitada para registro y la marca previamente registrada existen semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales que generan un riesgo de confusión y asociación para los consumidores.

(a) **Semejanzas ortográficas y visuales**

La similitud ortográfica y visual se presenta por “*la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden*” (ibidem). Como se puede evidenciar, todos los criterios se cumplen para el caso bajo análisis, al realizar una apreciación sucesiva y en conjunto de las marcas en conflicto:

La sucesión de consonantes y vocales entre las marcas contrastadas son esencialmente idénticas.

VOCALES / SONIDOS VOCÁLICOS:
(SAY **LUMAR** LA MODA A TU ESTILO) **U-A**
(**LUMAR**): **U-A**

CONSONANTES / SONIDOS CONSONÁNTICOS:
(SAY **LUMAR** LA MODA A TU ESTILO) **L-M-R**
(**LUMAR**): **L-M-R**

Teniendo en cuenta lo anterior, al contar ambas marcas con la partícula “**LUMAR**” el consumidor fácilmente confundirá las marcas y el acto de elección que es espontáneo e inadvertido, se influirá radicalmente por las semejanzas existentes. Por lo tanto, el consumidor podrá adquirir los productos identificados con la marca **SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO** con el convencimiento de que tal producto tiene el mismo origen empresarial que aquel de los productos identificados por la marca **LUMAR DE LEONISA**.

Por último, lo cierto es que, si bien la marca solicitada tiene un elemento gráfico distinto al registrado por mi poderdante, es común que las empresas realicen actualizaciones de imagen corporativa, lo cual usualmente implica realizar un rediseño de la identidad marcaria. Por ello, no sería extraño que una marca que se ha representado con un diseño particular decida rediseñar su logo para evocar diferentes valores; siendo posible que los consumidores, al enfrentarse a la marca solicitada en el mercado, asuman erróneamente que se trata de un rediseño de imagen o variación de las marcas **LUMAR**.

Por último, como se puede apreciar en la siguiente tabla, la expresión “**SAY**” es de uso común para identificar productos en la Clase 25 Internacional:

Marca	Registro No.	Clase / Cobertura	Vigencia
SAYLORS 	515584	25: Fabricación de jeans.	10 abr. 2025
YOU SAY	757480	25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.	31 dic. 2034

Marca	Registro No.	Clase / Cobertura	Vigencia
			
SAY LOVE 	622062	25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; jeans para damas; blusas para damas; camisetas para damas; shorts para damas; tennis para damas.	02 jul. 2029
SAY NO MORE 	590138	25: Abrigos; abrigos de algodón; abrigos de cuero; abrigos impermeables; abrigos de invierno; abrigos de montar; abrigos de piel; abrigos reflectantes; abrigos de tela vaquera; ajuares de bebé [prendas de vestir]; albas; albornoces; alpargatas; anoraks [parkas]; antideslizantes para el calzado; antifaces para dormir; armaduras de sombreros; artículos de sombrerería; artículos de sombrerería de cuero; artículos de sombrerería de materias textiles térmicas; artículos de sombrerería para niños; asaura-zori [chancas de estilo japonés]; ashida [zuecos altos para la lluvia]; baberos para bebés que no sean de papel (...)	05 abr. 2028
SAY ALOHA TIKI BAR 	572567	25: Camisetas, pantalones, chalecos, delantales, gorros, cachuchas, camisillas.	14 jul. 2027

Marca	Registro No.	Clase / Cobertura	Vigencia
ISAYES		25: Vestido Calzado, Sombrerería	10 jul. 2025

Teniendo en cuenta lo anterior, y teniendo en cuenta que la expresión “SAY” no constituye un elemento distintivo que puedan diferenciarla de las marcas registrada, es poco probable que el consumidor pueda atribuirle diferentes orígenes empresariales. Esta falta de distintividad aumenta el riesgo de confusión, ya que los consumidores podrían pensar que ambas marcas provienen de la misma empresa o están relacionadas de alguna manera, reforzando así el fundamento de irregistrabilidad basado en la perspectiva conceptual.

Por otro lado, la expresión “LA MODA A TU ESTILO” es una frase meramente descriptiva y explicativa, por lo que no existe distintividad y al mismo tiempo que es un término que no puede ser apropiable por un solo empresario en el mercado:

Marca	Registr o No.	Clase / Cobertura
EL TEMPLO DE LA MODA	14881	25
LA SURTIDORA MODA FRESCA	18535	25

Marca	Registr o No.	Clase / Cobertura
EL PORTAL DE LA MODA	21938	25
ITALY 20000 LA REVOLUCIÓN DE LA MODA	962	25
FABIAN'S LO ULTIMO EN LA MODA EUROPEA	826	25

(b) **Semejanzas fonéticas**

Para determinar las semejanzas de tipo fonético hay que seguir algunas directrices que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido:

“El Tribunal recuerda que, para el análisis de signos desde el punto de vista fonético, resulta útil la aplicación de algunas de las reglas que, aunque no están contenidas en la legislación comunitaria, han sido recopiladas por la doctrina y la jurisprudencia; entre ellas se destaca:

“a) Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese

orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.

“b) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

“c) Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiada son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente de la situada en primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor”².

Teniendo en cuenta lo expuesto por el Tribunal, y como se evidencio en el punto anterior respecto de las semejanzas ortográficas, la marca solicitada contiene vocales idénticas ubicadas en el mismo orden que la marca registrada. Por tanto, son indistinguibles desde un punto de vista fonético, porque si bien se incluyen palabras descriptivas como “SAY”, y “LA MODA A TU ESTILO” el elemento distintivo de la marca solicitada resulta fonéticamente idéntico a las marcas previamente registradas, por lo que ambos signos resultan fonéticamente confundibles:

SAYLUMAR /LUMAR/
SAYLUMAR /LUMAR/
SAYLUMAR /LUMAR/
SAYLUMAR /LUMAR/

SAYLUMAR /LUMAR/
SAYLUMAR /LUMAR/
SAYLUMAR /LUMAR/
SAYLUMAR /LUMAR/
SAYLUMAR /LUMAR/
SAYLUMAR /LUMAR/

Como se puede apreciar, la unidad fonética en ambas marcas refuerza la confusión, ya que "LUMAR" es el elemento que más impacta en la percepción auditiva del consumidor al ser la raíz predominante y distintiva en ambos signos. Este término se pronuncia de manera idéntica en las marcas en conflicto y constituye el núcleo sonoro que el consumidor retendrá, lo que intensifica la similitud fonética entre los signos, haciendo que sean percibidos como relacionados o provenientes del mismo origen empresarial. De esta forma, puede notarse que las marcas **SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO** **Y LUMAR** se pronuncia sustancialmente similar.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 12 IP-2002

3. Los productos distinguidos con los signos en conflicto son conexos competitivamente.

Respecto de la conexión competitiva, el TJCA expuso en reciente jurisprudencia (35-IP-2020) los siguientes criterios esenciales a ser analizados por la Oficina competente con el fin de determinar si existe relación entre los productos o servicios enfrentados, de forma que con cumplirse uno de estos criterios debe concluirse que existe conexidad competitiva:

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 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.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidenciará a continuación que, para el presente caso, se cumple el segundo presupuesto de la causal establecida en el artículo 136 de la Decisión 486, esto es, que los productos amparados por las marcas comparten conexidad competitiva:

MARCA SOLICITADA	MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS
SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO	LUMAR
Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.	Clase 25: Prendas de vestir en general, ropa interior femenina y masculina, ropa deportiva, vestidos de baño, ropa para dormir, levantadoras, bodies, pijamas, fajas (ropa interior), ropa interior moldeadora, tops, brasieres, sujetadores, sostenes, panties, tanguas, medias, calcetines pantalones, shorts, camisetas, camisas, blusas, polos, vestidos, trajes, chaquetas, guantes, sudadera, leguins, calzado, zapatos deportivos, zapatos de playa gorros para viaje, cachuchas, gorros, sombreros. Clase 25: Vestidos, calzados, sombrererías
SUSTITUIBILIDAD: La sustituibilidad entre los productos identificados por la marca solicitada SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO y aquellos amparados por las marcas previamente registradas LUMAR radica en la coincidencia en su naturaleza, canales de comercialización y en la forma en que el consumidor los percibe y adquiere. En primer lugar, ambos signos distinguen productos dentro de la Clase 25 del Clasificador Internacional de Niza, específicamente dentro del segmento de vestido, calzado y artículos de sombrerería. Dado que la marca solicitada incluye la misma cobertura que las marcas registradas, se genera un evidente solapamiento con los productos protegidos por la marca LUMAR, cuyo objeto exclusivo es la comercialización y distribución de prendas de vestir de LEONISA. En términos de canales de distribución, los productos protegidos por ambas marcas son comercializados a través de páginas web, locales, centros comerciales y demás, lo que implica	

que el consumidor encontrará estos productos en los mismos puntos de venta y podrá elegir indistintamente entre ellos según su disponibilidad, precio o promoción vigente. Asimismo, el público objetivo es esencialmente el mismo, compuesto por consumidores finales que buscan prendas de vestir a mejor precio. En consecuencia, un aumento en el precio de la marca **LUMAR** podría inducir al consumidor a otras bajo **SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO**, dada su evidente intercambiabilidad. Esta sustitución directa demuestra la competencia efectiva entre los productos, configurando así **una conexidad competitiva evidente**.

COMPLEMENTARIEDAD:

La complementariedad entre los productos identificados por la marca solicitada **SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO** y los productos protegidos por las marcas previamente registradas de **LUMAR** se sustenta en la relación de uso y consumo que existe dentro del ámbito de la moda y la presentación personal. En este sentido, las prendas de vestir encuentran un complemento natural en el calzado y la sombrerería, pues en conjunto constituyen la apariencia integral del consumidor. Así, una prenda de vestir requiere calzado adecuado para completar un atuendo, mientras que los accesorios como sombreros, gorras u otras piezas de sombrerería aportan estilo, funcionalidad y protección, reforzando la experiencia de uso y valor de las prendas. De esta manera, los productos comprendidos en la Clase 25 guardan una clara interdependencia y se comercializan y utilizan de forma conjunta, respondiendo a las mismas necesidades de consumo en el mercado de la moda y el vestir

Desde la perspectiva del mercado, esta relación de complementariedad se refuerza por el hecho de que ambos grupos de productos se encuentran en los mismos puntos de venta, como supermercados y grandes superficies, lo que incentiva su compra conjunta por parte del consumidor. Además, en el ámbito de la comercialización, es común que las empresas desarrollen estrategias de promoción cruzada precisamente porque su consumo está estrechamente vinculado. Esta interdependencia funcional entre los productos refuerza la relación de razonabilidad y conexidad competitiva, en la medida en que el uso de los productos identificados bajo la marca registrada **LUMAR** genera la necesidad natural de utilizar productos comercializados bajo la marca solicitada **SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO**, evidenciando así una relación de complementación directa dentro del mercado de prendas de vestir.

RAZONABILIDAD:

La razonabilidad de que un consumidor asuma que la marca solicitada **SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO** y la marca previamente registrada **LUMAR** tienen un mismo origen empresarial se fundamenta en que ambas se ubican en el mismo sector de la moda y el vestir, compartiendo la cobertura de productos en la Clase 25. Específicamente, las prendas de vestir, el calzado y la sombrerería conforman un conjunto de artículos que, por su uso cotidiano, resultan complementarios entre sí y suelen comercializarse de manera conjunta dentro de los

mismos canales de distribución, tales como almacenes de ropa, boutiques, grandes superficies y plataformas digitales de moda.

En el mercado es práctica común que un mismo empresario o grupo empresarial desarrolle y comercialice líneas completas de productos de moda que integran prendas de vestir junto con calzado y accesorios de sombrerería, con el propósito de ofrecer al consumidor una experiencia de compra integral que abarque la totalidad de su atuendo. Ello refuerza la percepción de unidad empresarial, pues el consumidor tiende a asociar este tipo de productos, cuando comparten elementos distintivos semejantes, a un mismo origen o fuente empresarial.

Ejemplos de esta práctica en el mercado colombiano y global incluyen a reconocidas casas de moda y marcas comerciales que, partiendo de una línea de prendas de vestir, han extendido su portafolio a calzado, bolsos, sombreros y demás accesorios, sin que ello altere su identidad marcaria, sino que, por el contrario, refuerza la conexión entre las distintas líneas de productos. Este patrón de consumo genera la razonabilidad suficiente para que el consumidor, al enfrentarse a los signos **SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO** y **LUMAR**, asuma la existencia de un mismo origen empresarial o, al menos, un vínculo económico o comercial entre los responsables de las marcas.

Así las cosas, es claro que los productos enfrentados cumplen con los criterios señalados por la jurisprudencia, evidenciando que conceder el registro de la marca solicitada generaría riesgo de asociación con la marca registrada en la mente de los consumidores. Además, teniendo en cuenta la reproducción casi total de la marca previamente registrada, el consumidor no tendrá los elementos necesarios para diferenciar que dichos productos tienen un diverso origen empresarial.

En este punto debe tenerse en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido el criterio de interdependencia, según el cual entre mayor sea la similitud entre los signos confrontados, mayor debe ser la diferenciación entre los productos que identifican:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”. (Proceso 84-IP-2015)

En razón de lo anterior, debe llegarse al convencimiento de que la marca solicitada es irregistrable, pues ésta consiste en una reproducción de las marcas previamente registradas y los productos que identifican son, en parte, idénticos y, los demás, se encuentran íntimamente relacionados, pues pertenecen a la industria textil.

V.CONCLUSIÓN

A lo largo del presente escrito se ha establecido que: (i) los signos confrontados son similarmente confundibles por su similitud ortográfica, visual, fonética y conceptual, (ii) los productos y servicios que identifican las marcas en conflicto son idénticos por lo que son evidentemente sustituibles y complementarios, al igual que es razonable que el consumidor se confunda y concluya que los productos vienen del mismo origen empresarial; teniendo en cuenta que la presencia de sólo uno de los criterios anteriormente enunciados (sustituibilidad, complementariedad o razonabilidad) es suficiente para darse probada la conexidad competitiva entre los signos y (iii) aplicando la teoría de la interdependencia, permitir el registro solicitado implicaría un claro riesgo de confusión y asociación en el mercado. En ese orden de ideas, se concluye que, de coexistir en el mercado, se generaría un riesgo de confusión inminente para el consumidor, toda vez que podrá creer de forma errónea que los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado **SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO** están asociados o provienen del mismo origen empresarial que los productos identificados con las marcas previamente registradas **LUMAR**

VI. PETICIÓN

Con fundamento en los hechos descritos y con base en las consideraciones de Derecho citadas, respetuosamente solicito a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que

1. **NIEGUE** el registro solicitado para la marca **SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO** para identificar productos en la Clase 25 Internacional, por ser confundible con las marcas previamente registradas **LUMAR** de **M.I.M.H. S.A.S.** y encontrarse incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el literal a) del artículo 136 la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

VII. PERSONERÍA

Me permito adjuntar documento de poder a mí conferido por la sociedad **MARCAS INTERIORES DE HOMBRE Y MUJER S.A.S -M.I.H.M. S.A.S.**

VIII. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la secretaría de su Despacho, en la Carrera 9 # 74-08, Oficina 305, en la ciudad de Bogotá D.C o en el correo electrónico notificacionespi@ppulegal.com.

De la señora Jefe de la Dirección de Signos Distintivos,



GERARDO ANDRÉS FLÓREZ LINERO

C.C.80.200.055

T.P. No. 165.583