

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 78557

Ref. Expediente N° SD2025/0015914

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 25 de febrero de 2025, la señora **Dayana Carolina Piña Palacio**, solicitó el registro de la Marca **D'AYCA (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060 del 6 de marzo de 2025, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de 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,

¹ 25: Ropa*; prendas de vestir*.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0015914

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	DEYKA	KATHERINE LILIANA DE AVILA VIDES	SD2022/0057982	11	35	Marca	19/04/2033	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
D'AYCA	 DEYKA

- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)

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

- a) **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.
- b) **La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
- c) **La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0015914

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos nominativos y mixtos

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:⁴

- 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 (...)*⁵

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁶ para el cotejo entre los mismos:

⁴ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁶ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso

Ref. Expediente N° SD2025/0015914

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada 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.*
- 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.”**⁷*

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo 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 protegidos con estas marcas.

Así las cosas, se encuentra que los signos analizados **D'AYCA** / **DEYCA** son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado **D'AYCA** reproduce casi en su totalidad la marca previamente registrada **DEYCA**, sin que presente elementos adicionales que le otorguen un grado de distintividad loable, debido a que la sustitución de la vocal “E” por la vocal “A” en la marca pretendida no reviste de un efecto sonoro distinto al que genera la marca registrada.

En efecto, si bien, se verifica que la marca solicitada incluye otros elementos en su estructura denominativa, esto no deriva en que en el mercado no se pueda presentar riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que, de conformidad con el Tribunal Andino *“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial de los servicios, al adquirirlos piense que el oferente de dichos servicios y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”*⁸.

Por su parte el doctrinante Carlos Fernández Novoa sostiene que el riesgo de asociación ocurre cuando *“Existe semejanza entre una marca y un signo cuando a la vista de las circunstancias del caso, singularmente de la fuerza distintiva de la marca, la marca y el signo, considerados en sí mismos y en sus relaciones recíprocas, presentan en el plano auditivo, visual o conceptual una semejanza de tal naturaleza que es apta para evocar una asociación entre el signo y la marca”*⁹.

Volviendo al caso que nos ocupa, como puede observarse la marca solicitada es una marca que reproduce casi en su totalidad el elemento que reviste de distintividad a la

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 70-IP-2008, Marca: “SHERATON”, 21 de agosto de 2008

⁹ Carlos Fernández-Novoa. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Marcial Pons. Madrid 2004. Pag. 370

Ref. Expediente N° SD2025/0015914

marca previamente registrada; la anterior coincidencia dentro del mercado implicaría un riesgo de asociación de acuerdo a lo señalado anteriormente, pues sin duda alguna la presencia de los mismos términos en los signos distintivos comparados, irremediablemente en la mente del consumidor causa una idea de asociación si bien no entre los productos y servicios que se distinguen con una y otra marca si en la relación que podría existir entre los productos de la marca solicitada y la empresa de la marca registrada.

Así las cosas, esta Dirección considera que las semejanzas existentes entre las mismas son determinantes del riesgo de asociación¹⁰.

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:

25: Ropa*; prendas de vestir*.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Servicios
SD2022/0057982	35: Publicidad; publicidad en línea; publicidad y marketing; publicidad y promoción de ventas sobre productos y servicios; servicios de venta de tienda al por menor en línea de productos cosméticos y de belleza; servicios de venta de tienda minorista en línea en relación con productos cosméticos y de belleza; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; comercialización; comercialización de productos ; comercialización de productos para terceros; comercialización por internet; servicios de comercialización; servicios de publicidad en relación con la comercialización de nuevos productos; servicios de tiendas de venta al por mayor o al por menor.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el 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 y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Razonabilidad: Vista la cobertura de los signos objeto de confrontación, teniendo en cuenta la descripción de servicios de la Clase 35 Internacional relacionados con la comercialización de productos se asocian de forma directa con los productos distinguidos por el signo solicitado considerando que, la **“Ropa*; prendas de vestir*”** de la Clase 25° Internacional pueden ser puestos en el mercado a través de los servicios previamente registrados.

De conformidad con lo anterior, los servicios distinguidos por el signo previo, pueden estar destinados específicamente en la comercialización de los productos pretendidos a

¹⁰ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°02047, 30 de enero de 2004

Ref. Expediente N° SD2025/0015914

registro, es decir que comparten una naturaleza afín, por lo que es posible que el consumidor entienda erróneamente que quien se encarga de comercializar este tipo de artículos también se dedica a su fabricación y garantía, máxime al tratarse de marcas similares.

Finalmente, dada la similitud de los signos y el elemento coincidente entre los signos, resulta pertinente tener en cuenta lo estipulado por la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

“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 (STJCE, de 22 de junio de 1999 Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475¹¹)

En virtud de lo anterior, al aplicar la mencionada teoría, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el caso en comento.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

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 Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Negar el registro de la Marca **D'AYCA (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹², solicitada por parte de la señora **Dayana Carolina Piña Palacio**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2: Notificar de esta resolución a la señora **Dayana Carolina Piña Palacio**, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO 3: En firme esta resolución archívese el expediente.

¹¹ TJCA, PROCESO N° 135-IP-2004.

¹² 25: Ropa*; prendas de vestir*.

Ref. Expediente N° SD2025/0015914

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de octubre de 2025



**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**