

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79975

Ref. Expediente N° SD2025/0003076

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 16 de enero de 2025, SHANGHAI AILIAI SPORTS CO., LTD., solicitó el registro de la Marca **AILIAI** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 19 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1057, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

¹ **19:** Madera semielaborada; materiales de construcción no metálicos; yeso [escayola]; cemento; placas de cemento; baldosas para la construcción no metálicas; materiales de construcción refractarios no metálicos; asfalto; betún [material de construcción]; frontales de edificios (no metálicos); vidrio de construcción; revestimientos (no metálicos -) para fachadas; aglutinantes para fabricar briquetas y ladrillos; bustos de piedra, hormigón o mármol; lápidas sepulcrales; tumbas no metálicas; mármol [material de construcción]; granito; piedra.

32: Aguas [bebidas]; aguas minerales [bebidas]; aguas minerales gaseosas; aguas carbonatadas; jugos de frutas; agua potable; aguas de mesa; agua embotellada; agua enriquecida con minerales [bebidas]; bebidas energéticas; agua con gas; sodas [aguas]; néctares de frutas sin alcohol; cervezas; lúpulo seco para elaborar cerveza; mosto de malta; preparaciones para elaborar aguas carbonatadas; preparaciones para elaborar aguas gaseosas.

Ref. Expediente N° SD2025/0003076

Concepto de la norma

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	AILAIK	POSTOBÓN S.A.	SD2023/0075432	12	32	Marca	Registrada	14 nov 2034
Nominativa	AILAIK	POSTOBÓN S.A.	16101853	10	32	Marca	Registrada	21 oct 2026

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
AILIAI	AILAIK AILAIK, AILAIK

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° SD2025/0003076

--	--

Jurisprudencia

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

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

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

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

•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

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° SD2025/0003076

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro “**AIIIAI**” se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Esta dirección encuentra que, los signos analizados “**AIIIAI**” y “**AIIIAIK**” son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados; esto en cuanto a la expresión que comparte similitud fonética “**AII-AI**” de los signos objeto del análisis (**AIIIAI** – **AIIIAIK**), ya que al pronunciarse generan un impacto sonoro similar por la disposición de los fonemas utilizados, donde la variación nominal evidenciada en el signo objeto de estudio no tiene el peso sonoro eficaz para enmarcar una diferencia al ser pronunciado.

Así mismo, y en cuanto al análisis ortográfico, se determina un alto nivel de semejanzas en cuanto a su escritura, dada la extensión de los vocablos relevantes y sus sílabas, las similitudes en las raíces y las terminaciones, y la coincidencia en el uso de la mayoría de los elementos nominales que los conforman, ubicados en una posición gramatical similar (**A-I-L-I-A-I** / **A-I-L-A-I-K**), donde la parte nominal adicional no presenta la fuerza suficiente para desvirtuar la similitud existente.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

Dentro de los productos a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

Clase 32: Aguas [bebidas]; aguas minerales [bebidas]; aguas minerales gaseosas; aguas carbonatadas; jugos de frutas; agua potable; aguas de mesa; agua embotellada; agua enriquecida con minerales [bebidas]; bebidas energéticas; agua con gas; sodas [aguas]; néctares de frutas sin alcohol; cervezas; lúpulo seco para elaborar cerveza; mosto de

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0003076

malta; preparaciones para elaborar aguas carbonatadas; preparaciones para elaborar aguas gaseosas.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2023/0075432

Clase 32: Agua potable tratada y agua mineral, agua aromatizada, agua saborizada, agua tónica, agua gasificada, agua carbonatada, agua para consumo humano; cerveza, mosto de cerveza, cerveza de malta, mosto de malta, cerveza tipo ale y porter; gaseosas; jugos; bebidas con sabor a jugo; jarabes, zumos y otros preparados para hacer bebidas no alcohólicas; preparaciones para elaborar aguas gaseosas; leche de almendras; bebidas a base de aloe vera; aperitivos sin alcohol, preparaciones para hacer bebidas sin alcohol, sidra sin alcohol, cócteles sin alcohol, pastillas para bebidas gaseosas, polvos para bebidas gaseosas, esencias para hacer bebidas no alcohólicas, extractos de frutas; zumos de frutas, bebidas de jengibre y cerveza de jengibre, refresco de jengibre; mosto de uva sin fermentar, extractos de lúpulo para la fabricación de cerveza; bebidas isotónicas; kvas [bebida sin alcohol]; limonadas; leche de cacahuete [bebida sin alcohol]; aguas minerales [bebidas]; preparaciones para elaborar aguas minerales; néctares de frutas sin alcohol; horchata; zarzaparrilla [bebida sin alcohol]; sorbetes; smoothies; granizados con sabor a fruta, granizados; soda; jugo de tomate; agua de seltz; bebidas carbonatadas; aguas de mesa; agua de coco, bebidas con sabor a té; bebidas a base de soja.

Expediente 16101853

Clase 32: Agua potable tratada y agua mineral, agua aromatizada, agua saborizada, agua tónica, agua gasificada, agua carbonatada, agua para consumo humano; cerveza, mosto de cerveza, cerveza de malta, mosto de malta, cerveza tipo ale y porter; gaseosas; jugos; bebidas con sabor a jugo; jarabes, zumos y otros preparados para hacer bebidas no alcohólicas; preparaciones para elaborar aguas gaseosas; leche de almendras; bebidas a base de aloe vera; aperitivos sin alcohol, preparaciones para hacer bebidas sin alcohol, sidra sin alcohol, cócteles sin alcohol, pastillas para bebidas gaseosas, polvos para bebidas gaseosas, esencias para hacer bebidas no alcohólicas, extractos de frutas; zumos de frutas, bebidas de jengibre y cerveza de jengibre, refresco de jengibre; mosto de uva sin fermentar, extractos de lúpulo para la fabricación de cerveza; bebidas isotónicas; kvas [bebida sin alcohol]; limonadas; leche de cacahuete [bebida sin alcohol]; aguas minerales [bebidas]; preparaciones para elaborar aguas minerales; néctares de frutas sin alcohol; horchata; zarzaparrilla [bebida sin alcohol]; sorbetes; smoothies; granizados con sabor a fruta, granizados; soda; jugo de tomate; agua de seltz; bebidas carbonatadas; aguas de mesa; agua de coco, bebidas con sabor a té; bebidas a base de soja.

Conexidad entre los productos de la clase 32 internacional (identidad)

Dadas las coberturas cotejadas, y en atención a los factores de conexidad competitiva, esta Dirección observa que existe una similitud entre los productos reivindicados por las marcas registradas que sirven de antecedente y los productos que pretende reivindicar el signo solicitado en la clase 32 Internacional. Lo anterior, toda vez que comparten la misma naturaleza, finalidades y usos, en una relación género a especie.

En razón con lo anterior, dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los signos y sus productos, se evidencia una conexidad por identidad en la Clase 32, donde los signos objeto de comparación comparten los mismos productos “aguas

Ref. Expediente N° SD2025/0003076

minerales [bebidas]; néctares de frutas sin alcohol; preparaciones para elaborar aguas gaseosas, cerveza” entre otros, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

Por tal razón, de permitirse el registro del signo objeto de estudio, y ante las similitudes analizadas entre los signos cotejados y las identidades en sus coberturas, el consumidor promedio no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primer lugar, el producto, y, en segundo lugar, el origen empresarial de cada uno, los cuales son presupuestos indispensables para su registrabilidad.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 32 internacional (Principio de Razonabilidad)

Una vez analizada la cobertura pretendida por el signo pretendido, esta Dirección encuentra que existe un estrecho vínculo entre los productos que quiere proteger el signo pretendido y las marcas registradas en la clase 32 internacional, cuyos medios de publicidad, canales de distribución y comercialización, dada su naturaleza y finalidad se encuentra intrínsecamente ligados.

Esto es, la existencia de conexidad entre los productos de la Clases 32 de los signos cotejados, se basa en cuanto a que un empresario que tiene dentro de sus actividades de la clase 32 (AILIAI): “Aguas [bebidas]; aguas minerales [bebidas]; aguas minerales gaseosas; aguas carbonatadas; jugos de frutas; agua potable; aguas de mesa; agua embotellada; agua enriquecida con minerales [bebidas]; bebidas energéticas; agua con gas; sodas [aguas]; néctares de frutas sin alcohol; cervezas; lúpulo seco para elaborar cerveza; mosto de malta; preparaciones para elaborar aguas carbonatadas; preparaciones para elaborar aguas gaseosas.”; puede en algunos casos a futuro desarrollar otros productos de la misma clase y afines a las bebidas con y sin alcohol (AILAIK) tales como: “agua aromatizada, agua saborizada, agua tónica; jarabes; leche de almendras; bebidas a base de aloe vera; aperitivos sin alcohol; pastillas para bebidas gaseosas, polvos para bebidas gaseosas, esencias para hacer bebidas no alcohólicas, bebidas de jengibre y cerveza de jengibre, refresco de jengibre; mosto de uva sin fermentar; limonadas; leche de cacahuate [bebida sin alcohol]; horchata; zarzaparrilla [bebida sin alcohol]; sorbetes; smoothies; granizados con sabor a fruta, granizados; jugo de tomate; bebidas con sabor a té; bebidas a base de soja”, entre otros. Así las cosas, el signo que pretende obtener el registro (BUKU), intervendría como competidor en el mercado del signo previamente registrado, generando confusión para el consumidor final en cuanto a la procedencia de productos o servicios similares. Así, es común que las bebidas confluyan en lugares semejantes como restaurantes, licoreras, supermercados, entre otros, propiciando que el consumidor crea de manera razonable que provienen del mismo empresario, situación que no corresponde a la realidad.

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

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la

Resolución N° 79975

Ref. Expediente N° SD2025/0003076

clase 19 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)”

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **AILIAI** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por SHANGHAI AILIAI SPORTS CO., LTD., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a SHANGHAI AILIAI SPORTS CO., LTD., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS