

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86026

Ref. Expediente N° SD2025/0036861

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 22 de abril de 2025, VAN ARCKEN S.A.S solicitó el registro de la Marca AliHoli! (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, 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 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.

¹ **35:** Actividades colectivas de publicidad y de marketing; alquiler de tiempo de publicidad en salas de cine; análisis de respuesta a la publicidad; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en materia de publicidad; asesoramiento en materia de publicidad y de negocios; compilación de listas para publicidad directa; consultoría de publicidad de prensa; consultoría empresarial sobre publicidad; consultoría en materia de publicidad; consultoría en materia de publicidad y de gestión de negocios; consultoría en publicidad; consultoría en publicidad en el ámbito de la tecnología de cadena de bloques y criptomonedas; consultoría en publicidad en la prensa; consultoría en publicidad y marketing; consultoría sobre publicidad; creación de marcas [publicidad y promoción]; difusión de publicidad por internet para terceros; distribución de publicidad y anuncios comerciales; edición y postproducción de anuncios y publicidad; evaluación de la influencia de la publicidad en las audiencias; evaluación del impacto de la publicidad en el público; facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y servicios; facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y/o servicios; investigación de mercado para publicidad; montaje de postproducción de publicidad; montaje de postproducción de publicidad o anuncios publicitarios; montaje de postproducción de publicidad y anuncios publicitarios; montaje de postproducción de publicidad y de anuncios publicitarios; organización de publicidad en cines; patrocinio de publicidad; preparación de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0036861

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 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	Estado	Vigencia
Mixta	HOLI	GRUPO ORGANICO S.A.S	16081317	9	35	Marca	Registrada	19 may. 2028
Mixta	ALIOLI DE LA MANO A LA BOCA	VALITET S.A.S	SD2016/0028218	10	29,31,35	Marca	Registrada	23 ago. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

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. (...)”.

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° SD2025/0036861

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

Jurisprudencia

Análisis en conjunto durante la comparación entre marcas mixtas

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 170-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”.

Elemento predominante en las marcas mixtas

En el Proceso 100-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”.

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 y servicios protegidos con estas marcas. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento



Ref. Expediente N° SD2025/0036861

nominativo sobresaliente en el signo solicitado **ALIHOLI!** hace parte de los signos antecedentes **HOLI** y **ALIOLI DE LA MANO A LA BOCA**, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Desde el aspecto ortográfico, se observa que entre los signos enfrentados (**ALIHOLI / HOLI / ALIOLI**) existen igualdades entre las letras que conforman los signos, como son las vocales (A-I-O-I) / (O-I) / (A-I-O-L) junto con la longitud de las denominaciones; en cuanto al aspecto fonético, los signos enfrentados presentan similitud en los sonidos que al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar en razón a la disposición de los fonemas utilizados sin que la adición de la sílaba ALI o de la letra H entre ALI-OLI sea derrotero suficiente para diferenciarlo de las marcas previamente registradas. De igual forma, ostentan el acento en la misma sílaba tónica lo que implica que al ser pronunciados el consumidor promedio no tendría la capacidad de distinguir entre uno y otro signo, igualdades que pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio o que los consumidores creen que están adquiriendo servicios que comparten el mismo origen empresarial, y por ende, las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

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

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Actividades colectivas de publicidad y de marketing; alquiler de tiempo de publicidad en salas de cine; análisis de respuesta a la publicidad; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en materia de publicidad; asesoramiento en materia de publicidad y de negocios; compilación de listas para publicidad directa; consultoría de publicidad de prensa; consultoría empresarial sobre publicidad; consultoría en materia de publicidad; consultoría en materia de publicidad y de gestión de negocios; consultoría en publicidad; consultoría en publicidad en el ámbito de la tecnología de cadena de bloques y criptomonedas; consultoría en publicidad en la prensa; consultoría en publicidad y marketing; consultoría sobre publicidad; creación de marcas [publicidad y promoción];

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° SD2025/0036861

difusión de publicidad por internet para terceros; distribución de publicidad y anuncios comerciales; edición y posproducción de anuncios y publicidad; evaluación de la influencia de la publicidad en las audiencias; evaluación del impacto de la publicidad en el público; facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y servicios; facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y/o servicios; investigación de mercado para publicidad; montaje de postproducción de publicidad; montaje de postproducción de publicidad o anuncios publicitarios; montaje de postproducción de publicidad y anuncios publicitarios; montaje de postproducción de publicidad y de anuncios publicitarios; organización de publicidad en cines; patrocinio de publicidad; preparación de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente: Productos y Servicios

16081317 (35): Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

SD2016/0028218 (29): Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

(31): Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas.

(35): Gestión de negocios comerciales; administración comercial.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar 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 obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de servicios de *publicidad, así como asesoramiento en materia de negocios*, ubicados en la misma clase 35 del nomeclador internacional.

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.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca AliHoli! (Mixta) para distinguir

Ref. Expediente N° SD2025/0036861

servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por VAN ARCKEN S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a VAN ARCKEN S.A.S, 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 archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 23 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **35:** Actividades colectivas de publicidad y de marketing; alquiler de tiempo de publicidad en salas de cine; análisis de respuesta a la publicidad; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en materia de publicidad; asesoramiento en materia de publicidad y de negocios; compilación de listas para publicidad directa; consultoría de publicidad de prensa; consultoría empresarial sobre publicidad; consultoría en materia de publicidad; consultoría en materia de publicidad y de gestión de negocios; consultoría en publicidad; consultoría en publicidad en el ámbito de la tecnología de cadena de bloques y criptomonedas; consultoría en publicidad en la prensa; consultoría en publicidad y marketing; consultoría sobre publicidad; creación de marcas [publicidad y promoción]; difusión de publicidad por internet para terceros; distribución de publicidad y anuncios comerciales; edición y postproducción de anuncios y publicidad; evaluación de la influencia de la publicidad en las audiencias; evaluación del impacto de la publicidad en el público; facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y servicios; facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y/o servicios; investigación de mercado para publicidad; montaje de postproducción de publicidad; montaje de postproducción de publicidad o anuncios publicitarios; montaje de postproducción de publicidad y anuncios publicitarios; montaje de postproducción de publicidad y de anuncios publicitarios; organización de publicidad en cines; patrocinio de publicidad; preparación de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad.