

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 91203

Ref. Expediente N° SD2025/0010379

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 7 de febrero de 2025, PT Archipelago International Indonesia, solicitó el registro de la Marca Alana (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1062, 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.

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

¹ 43: Hoteles, servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; suministro de información hotelera; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; puesta a disposición de instalaciones para celebrar convenciones y reuniones, y servicios de catering; reserva de hoteles; reserva de alojamiento temporal; alquiler de alojamiento temporal; servicios de banquetes, servicios de catering; servicios de alojamiento temporal y reserva de hoteles; suministro de alojamiento temporal (incluidos los alojamientos en casas de apartamentos); servicios hoteleros; servicios de consultoría y asesoramiento relacionados con la provisión de alojamiento temporal.

Ref. Expediente N° SD2025/0010379

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	ILANA Una experiencia para tus sentidos	SERENE SAS	SD2016/0005756	10	43	Marca	Registrada	24 feb. 2028
Nominativa	ALANA	JENNY JULIANA HERRERA GÓMEZ	SD2020/0038240	11	41	Marca	Registrada	03 nov. 2030

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
Alana	

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:



Ref. Expediente N° SD2025/0010379

	ALANA
--	-------

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.

Por su parte, en el Proceso 0100-IP-2012, este mismo Tribunal ha establecido 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

- 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 (dentrífico) 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° SD2025/0010379

general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea se observa que son similares, así:

ALANA / ILANA UNA EXPERIENCIA PARA TUS SENTIDOS / ALANA

En efecto, se observa que el signo ALANA presenta similitudes ortográficas respecto del elemento nominativo que distingue y caracteriza a las marcas ILANA UNA EXPERIENCIA PARA TUS SENTIDOS / ALANA, toda vez que, como se puede evidenciar, el signo solicitado transcribe parte de la longitud gramatical de las marcas registradas, a saber las consonantes y vocales A-L-A-N-A.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético, al ser articuladas las denominaciones que se encuentran en conflicto es posible advertir que se genera el mismo impacto sonoro, dada la disposición y repetición de la expresión “LANA” y “ALANA” en los signos registrados.

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 43: Hoteles, servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; suministro de información hotelera; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; puesta a disposición de instalaciones para celebrar convenciones y reuniones, y servicios de catering; reserva de hoteles; reserva de alojamiento temporal; alquiler de alojamiento temporal; servicios de banquetes, servicios de catering; servicios de alojamiento temporal y reserva de hoteles; suministro de alojamiento temporal (incluidos los alojamientos en casas de apartamentos); servicios hoteleros; servicios de consultoría y asesoramiento relacionados con la provisión de alojamiento temporal.

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° SD2025/0010379

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2016/0005756

Clase 43: Servicios de hospedaje temporal.

Expediente SD2020/0038240

Clase 41: Servicios recreativos, a saber, representaciones de cantantes; organización de espectáculos cinematográficos y musicales, acontecimientos culturales y deportivos, así como de espectáculos en vivo; organización de representaciones musicales en directo; organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales; presentación de espectáculos en directo a cargo de grupos musicales; presentación de representaciones musicales; producción de grabaciones sonoras, musicales y de vídeo; producción y edición musical; puesta a disposición de publicaciones electrónicas en línea no descargables, en el ámbito musical; servicios de composición musical; servicios de edición musical; servicios de entretenimiento musical; servicios de producción de vídeos musicales; organización de espectáculos y conciertos; organización y dirección de conciertos; preparación, celebración y organización de conciertos; servicios de artistas del espectáculo; servicios de compositores y autores de música; servicios de redacción de letras de canciones; puesta a disposición de música digital no descargable por internet; suministro en línea de música no descargable; entretenimiento en forma de interpretaciones orquestales; servicios de orquestas; servicios de orquestas y de conciertos; organización y realización de bailes; organización, presentación y producción de espectáculos y actuaciones en directo; suministro de información sobre esparcimiento, música, actuaciones en directo y eventos recreativos.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 43 internacional – Criterio de razonabilidad

En primer lugar, esta Dirección observa que entre los servicios solicitados en la clase 43, consistentes en “hoteles, servicios de alojamiento temporal, restauración, bares, cafés, catering, banquetes y organización de convenciones”, y los servicios previamente registrados en la misma clase 43, relativos a “hospedaje temporal”, existe una evidente conexidad competitiva bajo el criterio de razonabilidad. Esto en la medida en que todos los servicios pertenecen al mismo sector de alojamiento y hospitalidad, comparten naturaleza, finalidad y canales de prestación, y están dirigidos al mismo público consumidor, conformado por personas que buscan servicios de hospedaje y actividades complementarias a la estadía.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 41 y 43 internacional – Criterio de razonabilidad

De igual modo, esta Dirección encuentra conexidad competitiva por razonabilidad entre los servicios solicitados en la clase 43 y los servicios de la clase 41 previamente registrados, consistentes en la “organización de espectáculos musicales, eventos culturales y recreativos”. En efecto, ambos tipos de servicios confluyen en el sector del turismo, la recreación y el entretenimiento, donde resulta común que los establecimientos hoteleros y de restauración ofrezcan espectáculos, actividades culturales y entretenimiento como parte de su portafolio.

Pese a que los usos específicos de los servicios puedan diferir (alojamiento temporal y hospedaje vs. organización de eventos musicales y culturales), el consumidor puede

Ref. Expediente N° SD2025/0010379

razonablemente asumir que todos estos servicios provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, dada su pertenencia al mismo ámbito de la hospitalidad y el entretenimiento, sus canales de prestación coincidentes, tales como hoteles, centros de convenciones, restaurantes, bares y escenarios de espectáculos.

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 Alana (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por PT Archipelago International Indonesia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a PT Archipelago International Indonesia, 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 7 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **43:** Hoteles, servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; suministro de información hotelera; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; puesta a disposición de instalaciones para celebrar convenciones y reuniones, y servicios de catering; reserva de hoteles; reserva de alojamiento temporal; alquiler de alojamiento temporal; servicios de banquetes, servicios de catering; servicios de alojamiento temporal y reserva de hoteles; suministro de alojamiento temporal (incluidos los alojamientos en casas de apartamentos); servicios hoteleros; servicios de consultoría y asesoramiento relacionados con la provisión de alojamiento temporal.