

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 92262

Ref. Expediente N° SD2025/0010191

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, ALIX MARIA PEÑARANDA FIGUEROA, solicitó el registro de la Marca **SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1059, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el día 26 de septiembre de 2025, la sociedad MARCAS INTERIORES DE HOMBRE Y MUJER S.A.S. – M-I.H.M. S.A.S., actuando a través de su apoderado, presentó memorial de irregistrabilidad aludiendo que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: 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 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Ref. Expediente N° SD2025/0010191

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.

Caso Concreto

Revisados los documentos que obran en el expediente y nuestra base de datos se pudo constatar que el día 26 de septiembre de 2025, la sociedad MARCAS INTERIORES DE HOMBRE Y MUJER S.A.S. – M-I.H.M. S.A.S., actuando a través de su apoderado, presentó memorial aludiendo que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; aseverando que tal signo es similarmente confundible con su marca LUMAR (Mixta) y LUMAR (Mixta), registradas en la clase 25, bajo los certificados N° 122896 y 637257 respectivamente.

Que no obstante lo anterior, la normatividad andina es clara al estipular en el artículo 146, que el término para presentar oposición contra una solicitud de un registro de una marca

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° SD2025/0010191

es 30 hábiles días siguientes a la fecha de la publicación, por quien tenga legítimo interés para desvirtuar el registro de la marca.

Al no presentar el opositor los argumentos por los cuales considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal alegada, dentro del término legalmente establecido para tal fin, se agota la etapa procesal que tiene para efectuarlos y la Administración, en atención a las etapas del procedimiento y a los términos preclusivos con que cuenta para adelantar y resolver cada etapa procedimental, debe proceder a continuar con el procedimiento.

Sobre el particular, resulta oportuno señalar, que las actividades procesales programadas deben ser cumplidas en el término fijado para el efecto, para lo cual procede citar la sentencia T-546/95, en la que la H. Corte Constitucional expresó:

"La actividad procesal está planeada para cumplirse en momentos determinados y preclusivos con el fin de asegurar su continuidad ordenada, al punto que un acto no resulta posible si no se ha superado la oportunidad en que debe ejecutarse otro anterior, y así sucesivamente, pero una vez clausurada cada etapa se sigue inexorablemente la siguiente: aunque se hayan omitido las actividades señaladas para esa ocasión. Desde este punto de vista, el proceso es un sistema de ordenación del tiempo dentro del cual los diferentes sujetos procesales deben cumplir las actividades requeridas por la ley, las cuales constituyen actos preparatorios para la resolución de las pretensiones de las partes, a través de la sentencia."

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al principio de preclusión y oportunidad en la sentencia que tiene como referencia el expediente No. C - 20153 del 29 de agosto de 2000, en sus palabras dice:

"Como se sabe, la utilización de los recursos, sean ordinarios o extraordinarios, y en general de las facultades procesales, está sometida al principio de la preclusión o de la eventualidad, por cuya virtud los actos procesales de las partes deben ser realizados dentro de los precisos términos señalados en la ley, so pena de resultar privados de eficacia, con lo cual se imprime orden al trámite y se evita actuaciones sorpresivas de las partes, en guarda de la buena fe y lealtad procesales."

"El citado principio tiene arraigo en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, siendo su trasunto todas las normas que establecen términos y oportunidades para realizar actos procesales por los distintos sujetos del proceso. Son, entonces, los términos los que "cumplen con la trascendental función de determinar con precisión la época para la realización de los actos procesales de las partes, por los terceros interesados, por los auxiliares de la justicia y, también por los jueces." (Negrillas fuera de texto)."

En ese sentido, los argumentos que haya estructurado MARCAS INTERIORES DE HOMBRE Y MUJER S.A.S. – M-I.H.M. S.A.S en su escrito denominado *"Memorial de irreregistrabilidad"* no podrán ser objeto de análisis dentro del presente acto administrativo, toda vez que el tiempo oportuno para presentar oposiciones venció el pasado 10 de abril de 2025, sin que se hubiese radicado la respectiva acción y realizado el pago correspondiente.

Ref. Expediente N° SD2025/0010191

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	LUMAR	MARCAS INTERIORES DE HOMBRE Y MUJER S.A.S -M.I.H.M. S.A.S.	SD2019/0043636	11	25	Marca	Registrada	09 ene 2030
Mixta	LUMAR	MARCAS INTERIORES DE HOMBRE Y MUJER S.A.S -M.I.H.M. S.A.S.	9225694425	7	25	Marca	Registrada	09 dic 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 LUMAR

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”.



Ref. Expediente N° SD2025/0010191

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”.

Análisis comparativo

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

Cabe aclarar que, para el presente análisis, se toma como parte preponderante, relevante y diferenciador del signo sujeto la expresión **“SAYLUMAR”**; sin que la expresión que le acompaña **“LA MODA A TU ESTILO”** otorgue el grado de diferenciación suficiente.

Acorde con lo anterior, esta dirección encuentra que, los signos analizados **“SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO”** y **“LUMAR”** son similarmente confundibles en el aspecto fonético y ortográfico. Lo anterior, desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados (**SAYLUMAR – LUMAR**), 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 (**S-A-Y-L-U-M-A-R / L-U-M-A-R**), donde la parte nominal adicional, la inclusión del vocablo **“SAY”**, 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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0010191

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2019/0043636

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, 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.

Expediente 9225694425

Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería.

Conexidad entre los productos de la clase 25 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 25 Internacional. Lo anterior, toda vez que comparten la misma naturaleza, finalidades y usos.

En razón con lo anterior, dado el tipo de establecimientos de elementos para el arreglo personal de los consumidores, en los que se pone a disposición los signos y sus productos, se evidencia una conexidad por identidad en la clase 25, donde los signos objeto de comparación comparten los mismos productos “Prendas de vestir, calzado y sombrerería”, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

Conexidad entre los productos de la clase 25 internacional (Principio de Razonabilidad)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos 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.

Por lo anterior, se evidencia una conexidad en virtud del principio de razonabilidad de los signos cotejados, ya que comparten productos en una relación género a especie que comparten las mismas industrias de la moda, por ende, el consumidor promedio al evidenciar que el signo solicitado pretende: “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”, puede asumir de manera errónea el mismo esquema empresarial de los

(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° SD2025/0010191

signos, ya que las marcas registradas amparan distintos productos afines con la moda y accesorios de vestimenta. Así las cosas, el signo que pretende obtener el registro (SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO), 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, 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 **SAYLUMAR LA MODA A TU ESTILO** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ALIX MARIA PEÑARANDA FIGUEROA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ALIX MARIA PEÑARANDA FIGUEROA, 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 10 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.