

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 93438

Ref. Expediente N° SD2025/0014942

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 21 de febrero de 2025, PACIFIC WORLD GENERAL TRADING L.L.C., solicitó el registro de la marca **AS AURORA SCENTS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1076, 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 3: Ámbar [productos de perfumería]; aromas [aceites esenciales]; esencia de bergamota; agua de Colonia; aceites esenciales/ aceites etéreos; aceites esenciales para aromaterapia; aceites esenciales de cedro; aceites esenciales de cidra; aceites esenciales de limón; esencias etéreas; extractos de flores [productos de perfumería]; sprays perfumados de interior; aceite de jazmín; aceite de lavanda; esencia de menta [aceite esencial]; menta para perfumería; almizcle [producto de perfumería]; aceites de perfumería; productos de perfumería; perfumes; aceite de rosas.

Ref. Expediente N° SD2025/0014942

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	AA AURORAPRO	Liany Silvana Hernandez Tirado	SD2023/0094779	12	3	Marca	Registrada	28 oct. 2034
Mixta	AA AURORADISE	Liany Silvana Hernandez Tirado	SD2020/0045208	11	3	Marca	Registrada	17 sept. 2030

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° SD2025/0014942

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que entre los signos analizados existe una similitud ortográfica y fonética. En efecto, al apreciarlos en conjunto se advierte que el signo solicitado presenta claras semejanzas con los signos antecedentes, sin que los elementos gráficos adicionales permitan diferenciar claramente las marcas cotejadas.

En sustento de lo anterior, en el caso concreto encontramos que la marca solicitada en su componente nominativo, **AS AURORA SCENTS**, asemeja a la expresión que hace parte de los signos registrados **AA AURORAPRO** y **AA AURORADISE**, sin que el cambio de la segunda vocal A por una letra S y la supresión de los complementos “PRO” y “DISE” permitan una clara diferenciación entre los signos. Asimismo, es preciso destacar que la semejanza gramatical antes anotada repercute en el ámbito fonético puesto que al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar debido a los términos utilizados. En ese sentido, el consumidor podría interpretarlo como una variación de las marcas que conoce o como una nueva línea de productos del mismo empresario.

A la par, la adición de la palabra “SCENTS”, no se constituye en un elemento de diferenciación sustancial entre los signos cotejados, al tratarse de una expresión descriptiva en razón a los productos que se busca distinguir, puesto que aquella se traduce como



Ref. Expediente N° SD2025/0014942

PERFUME o AROMA⁴, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo recae únicamente en la expresión “AS AURORA”.

Por otra parte, es preciso mencionar que en el mercado es a través de las palabras como el consumidor adquiere productos y servicios, por tanto, el componente que recuerda en mayor medida es el elemento nominativo de los signos. En consecuencia, la semejanza entre los nombres de las marcas es suficiente para generar riesgo de confusión, en consecuencia, a pesar de que el signo solicitado incorpora elementos gráficos distintos a los de las marcas previamente registradas, estos no comportan la relevancia suficiente que permita a los consumidores diferenciar claramente los signos cotejados.

En ese sentido, el consumidor al encontrar los signos AS AURORA SCENTS / AA AURORAPRO / AA AURORADISE, los percibirá de manera similar, entiendo en las diferencias, innovaciones marcarias que provienen de un mismo origen empresarial, dado el elemento nominativo asemejado.

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 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 productos⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 3: Ámbar [productos de perfumería]; aromas [aceites esenciales]; esencia de bergamota; agua de Colonia; aceites esenciales/ aceites etéreos; aceites esenciales para aromaterapia; aceites esenciales de cedro; aceites esenciales de cidra; aceites esenciales de limón; esencias etéreas; extractos de flores [productos de perfumería]; sprays perfumados de interior; aceite de jazmín; aceite de lavanda; esencia de menta [aceite esencial]; menta para perfumería; almizcle [producto de perfumería]; aceites de perfumería; productos de perfumería; perfumes; aceite de rosas.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2023/0094779, Clase 3: Aceites bronceadores [cosméticos]; aceites cosméticos; aceites para después del sol [productos cosméticos]; aceites de protección

⁴ Consultado en: <https://dictionary.cambridge.org/translate/>

⁵ 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° SD2025/0014942

solar [cosméticos]; autobronceadores [cosméticos]; colonias, perfumes y productos cosméticos; correctores de imperfecciones [productos cosméticos]; cosméticos; cosméticos para cuidados corporales y estéticos; cosméticos para pestañas; cosméticos y preparaciones cosméticas; cremas y geles cosméticos para cara, manos y cuerpo; cremas, leches, lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos; exfoliantes corporales cosméticos; geles bronceadores [cosméticos]; geles para después del sol [productos cosméticos]; geles hidratantes [cosméticos]; jabones cosméticos; productos cosméticos y de maquillaje; bases de maquillaje; bases de maquillaje en crema; bases de maquillaje cremosas; bases de maquillaje líquidas; cola de maquillaje para uso cosmético; lápices de maquillaje; maquillaje; maquillaje para la cara y el cuerpo; maquillaje para el cuerpo; maquillaje para polveras; maquillajes de base en crema; maquillajes faciales; maquillajes de ojos; maquillajes para el teatro; mizu-oshiroi [bases de maquillaje líquidas]; polvos de maquillaje; preparaciones de maquillaje para la cara y el cuerpo; productos de maquillaje.

Expediente SD2020/0045208, Clase 3: Aceites bronceadores [cosméticos]; aceites cosméticos; aceites para después del sol [productos cosméticos]; aceites de protección solar [cosméticos]; autobronceadores [cosméticos]; colonias, perfumes y productos cosméticos; correctores de imperfecciones [productos cosméticos]; cosméticos; cosméticos para cuidados corporales y estéticos; cosméticos para pestañas; cosméticos y preparaciones cosméticas; cremas y geles cosméticos para cara, manos y cuerpo; cremas, leches, lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos; exfoliantes corporales cosméticos; geles bronceadores [cosméticos]; geles para después del sol [productos cosméticos]; geles hidratantes [cosméticos]; jabones cosméticos; productos cosméticos y de maquillaje; bases de maquillaje; bases de maquillaje en crema; bases de maquillaje cremosas; bases de maquillaje líquidas; cola de maquillaje para uso cosmético; lápices de maquillaje; maquillaje; maquillaje para la cara y el cuerpo; maquillaje para el cuerpo; maquillaje para polveras; maquillajes de base en crema; maquillajes faciales; maquillajes de ojos; maquillajes para el teatro; mizu-oshiroi [bases de maquillaje líquidas]; polvos de maquillaje; preparaciones de maquillaje para la cara y el cuerpo; productos de maquillaje.

Conexión competitiva productos de la clase 3 de los signos enfrentados. (Identidad – 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. No obstante, no hay duda de que la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclátor internacional.

En efecto, teniendo en cuenta la cobertura de los signos enfrentados AS AURORA SCENTS / AA AURORAPRO / AA AURORADISE, no asiste duda sobre la conexidad competitiva directa entre los productos que se pretenden identificar y aquellos distinguidos por los signos previamente registrados en la clase 3 internacional, toda vez que evidentemente se trata del mismo tipo de elementos, es decir, perfumes. Productos de un mismo género, naturaleza y finalidad. En ese sentido, el consumidor difícilmente podrá diferenciar los signos, al referirse en ambos casos del mismo tipo de productos.

Por otra parte, tampoco resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de la fabricación de productos cosméticos y de maquillaje, tales como aceites

Ref. Expediente N° SD2025/0014942

bronceadores, aceites de protección solar, colonias, cremas y geles cosméticos, jabones, bases de maquillaje, polvos de maquillaje, cosméticos para pestañas y preparaciones de maquillaje para la cara y cuerpo, ahora incursione en otro afín, como lo es la fabricación de productos de perfumería, agua de colonia, aceites esenciales, sprays perfumados de interior, aceites de perfumería, perfumes, y aceite de rosas. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al de los antecedentes mencionados.

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 **AS AURORA SCENTS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por PACIFIC WORLD GENERAL TRADING L.L.C., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a PACIFIC WORLD GENERAL TRADING L.L.C., 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 13 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 3: Ámbar [productos de perfumería]; aromas [aceites esenciales]; esencia de bergamota; agua de Colonia; aceites esenciales/ aceites etéreos; aceites esenciales para aromaterapia; aceites esenciales de cedro; aceites esenciales de cidra; aceites esenciales de limón; esencias etéreas; extractos de flores [productos de perfumería]; sprays perfumados de interior; aceite de jazmín; aceite de lavanda; esencia de menta [aceite esencial]; menta para perfumería; almizcle [producto de perfumería]; aceites de perfumería; productos de perfumería; perfumes; aceite de rosas.