

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 95158

Ref. Expediente N° SD2025/0042026

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 7 de mayo de 2025, **INVERSIONES LGV S.A.S**, solicitó el registro de la Marca **LOLYBEAUTY** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068 el 29 de mayo de 2025, **LILI BRANDS INC**, presentó oposición con fundamento en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

De conformidad con el literal a del artículo 136 de la Decisión 486/00 de la Comunidad Andina, no resulta viable el registro de una marca que resulte similarmente confundible con una que se encuentre previamente registrada. En relación con este punto, el citado artículo indica:

“No podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismo 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;” (Subrayado y énfasis agregados).

Al analizar el artículo 136, se puede evidenciar que se deben cumplir dos requisitos para que no prospere la solicitud de registro marcario:

El signo solicitado sea idéntico o similar a una marca previamente registrada y/o solicitada.

Exista conexidad competitiva entre los productos y servicios identificados por las marcas confrontadas.

En el presente escrito, explicaremos las razones por las que la marca solicitada LOLYBEAUTY (mixta) se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a del artículo 136.

3.1. Mi representada es titular de una familia de marcas que tienen como término común y predominante la expresión “LILI”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (“TJCA”) ha señalado que la familia de marcas se presenta cuando:

“Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público

¹ 3: Cosméticos; cremas, lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos; productos de maquillaje [cosméticos]; productos cosméticos para el cabello y el cuero cabelludo y la piel; productos cosméticos y de tocador; productos y preparaciones cosméticos para el cuidado de la piel, productos de perfumería, aceites esenciales; aceites cosméticos. sueros para uso cosmético.

Ref. Expediente N° SD2025/0042026

consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.”

(...)

Mi representada Lili Brands Inc ha consolidado la familia de marcas que tienen como término común y predominante la expresión LILI, lo que le otorga una protección legal especial. Así lo ha dispuesto el mismo TJCA:

“(....) En consecuencia, las familias de marcas gozan de una protección legal especial por ostentar tal calidad, y su titular tendrá un mayor espectro de protección frente a signos que pretendan incluir una composición idéntica o similar al elemento común. Dado que el elemento común obra como un indicador de pertenencia a un mismo titular, en caso de solicitarse un nuevo registro por parte de un tercero, el análisis de confundibilidad deberá ser más estricto, con el fin de evitar que el consumidor sea inducido a error.”

(...)

Este uso reiterativo ha hecho que el consumidor, al encontrarse con una marca similar a LILI PINK, inmediatamente la relacione con el origen empresarial de mi representada.

Consecuentemente, en caso de concederse el registro de la marca solicitada, el consumidor podría llegar a incurrir en confusión, al considerar que las marcas confrontadas se encuentran relacionadas entre sí y que los productos protegidos por ambos signos tienen el mismo origen empresarial.

Esto, teniendo en cuenta que la expresión LOLY, incluida en la marca que se solicita, resulta casi idéntica al término común y predominante de la familia de marcas LILI. (...)

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, le solicitamos a la Dirección, realizar un análisis de registrabilidad estricto, en el que considere la protección especial que merece la familia de marcas de mi representada.

3.2. Las marcas LILI BEAUTY y LOLYBEAUTY son ortográfica, fonética y conceptualmente similares

Las marcas a comparar son las siguientes:

Marca que se solicita Marca registrada

(...)

Nótese que los elementos predominantes de las marcas son, sin duda alguna, los nominativos, pues los elementos gráficos en sí no mutan el mensaje ni su significado conceptual, pues son básicamente la reproducción de las expresiones nominativas, con la inclusión de unos labios (en la marca que se solicita) y un corazón (en la marca registrada), que son simplemente decorativos y por su tamaño son casi imperceptibles.

Así, la similitud entre LOLYBEAUTY y LILI BEAUTY es evidente, puesto que:

Fonéticamente solo se diferencian en una letra (LOLYBEAUTY/LILI BEAUTY), por lo que su pronunciación es prácticamente la misma;

Ref. Expediente N° SD2025/0042026

Gramaticalmente, comparten la raíz en L, la terminación en BEAUTY y la misma secuencia consonántica (LL/BTY). Además, tienen exactamente el mismo número de letras (10).

Por último, conceptualmente evocan el mismo concepto y es el relacionado con la familia de marcas de mi representada y el origen empresarial de LILI BRANDS.

Nótese que, si bien el término BEAUTY puede ser catalogado como débil en la comparación, lo cierto es que eso no quiere decir que un tercero pueda reproducir casi totalmente una marca registrada, como ocurre en este caso, pues LOLYBEAUTY y LILI BEAUTY resultan prácticamente idénticas.

Y es que incluso si se excluyera la expresión BEAUTY de la comparación, se mantiene la similitud entre las expresiones LILI y LOLY, justamente por ser LILI el elemento predominante de la familia de marcas de mi representada que evoca un origen empresarial concreto, por lo que el consumidor va a relacionar LOLY con las marcas de Lili Brands.

Nótese que, incluso, el logo de LOLYBEAUTY es en blanco y negro, lo que le da libertad de usarlo en cualquier tonalidad de color, incluyendo el rosado. Si ello ocurre, el riesgo de confusión y asociación sería aún mayor, puesto que la marca solicitada tendría aún más relación con la familia de marcas de Lili Brands.

Así, el Despacho debe garantizar que este riesgo NO se materialice y por lo tanto debe proceder a declarar que las marcas que se comparan son confundiblemente similares.

3.3. Los productos que identifican la marca pretendida LOLYBEAUTY y la marca registrada LILI BEAUTY son IDÉNTICOS

Nótese que los productos a comparar son los siguientes:

Cobertura marca que se solicita LOLYBEAUTY

Clase 3: Cosméticos; cremas, lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos; productos de maquillaje [cosméticos]; productos cosméticos para el cabello y el cuero cabelludo y la piel; productos cosméticos y de tocador; productos y preparaciones cosméticos para el cuidado de la piel, productos de perfumería, aceites esenciales; aceites cosméticos. sueros para uso cosmético.

Cobertura marca registrada LILI BEAUTY

Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales, aceites esenciales, cosméticos no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería.

Pues bien, nótese que la marca pretendida LOLYBEAUTY busca identificar exactamente los mismos productos de la clase 3 que identifica la marca LILI BEAUTY de mi representada (en general aceites, cosméticos y perfumes), por lo que se configura la identidad competitiva que hace que ambas marcas compartan canales de comercialización, medios de publicidad, finalidad, tipo de consumidor y que sea totalmente razonable para un consumidor que ambas provengan de un mismo empresario.

La identidad es tan evidente que no requiere mayor análisis y, de hecho, dando aplicación a la teoría de la interdependencia, que estipula que, a mayor similitud entre los productos, mayor diferencia debería darse entre los signos (lo que no ocurre en este caso), es evidente la confundibilidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0042026

IV. CONCLUSIONES

Así las cosas, esta Entidad debe proceder a negar el registro de la marca LOLYBEAUTY (mixta) en clase 3, por resultar confundiblemente similar con la marca LILI BEAUTY de mi representada y por afectar sus derechos respecto de su familia de marcas.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **INVERSIONES LGV S.A.S**, dio respuesta a la oposición argumentando:

II. BASES PARA DESVIRTUAR LA OPOSICIÓN PRESENTADA AL REGISTRO DE LA MARCA “LOLYBEAUTY” EN LA CLASE No. 03:

Se basa la oposición antes señalada, que la opositaría, es titular del siguiente derecho de Propiedad Industrial:

MARCA: “LILI BEAUTY” – CLASE 3.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido las siguientes reglas para realizar un debido cotejo Marcario:

“En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario (...)

De conformidad con los anteriores lineamientos, se realizará un análisis de los argumentos del opositor, en los que basa su escrito de oposición, con la finalidad de debatirlos y demostrar que carecen de veracidad:

Según el opositor “La marca objeto de la presente oposición es una marca mixta compuesta por el siguiente conjunto: (...)

Al observar esta marca es claro que su elemento principal es el nominativo, pues el diseño de la marca contiene la palabra LILI BEAUTY, en letras rosadas y un signo de un corazón pequeño, por lo que, la denominación es el elemento principal y el más relevante del signo, el cual servirá a los consumidores para solicitar los servicios que identifica.

No es cierto que en la marca solicitada el único elemento distintivo sea el nominativo, pues con solo observar la marca solicitada es evidente otro elemento que llaman la atención, como es el elemento gráfico, que corresponde a unos labios encima de la palabra BEAUTY que es relevante en el conjunto de elementos que conforman la

Ref. Expediente N° SD2025/0042026

marca solicitada.

De manera que no puede el opositor desconocer que la marca solicitada se conforma de elementos nominativos y gráficos distintivos que podrían fácilmente diferenciar la marca solicitada para registro por mi representada de la marca de su titularidad.

Según el opositor la marca solicitada para registro reproduce la marca opositora, por lo que, existen semejanzas desde los puntos de vista gramatical, fonético y conceptual.

No es cierto que la marca solicitada sea una reproducción de una marca opositora, toda vez que la marca solicitada se denomina LOLYBEAUTY y en su elemento grafico resalta a simple vista que son unos labios, que como se vio antes es otro elemento distintivo y diferenciador entre las marcas.

(...)

Puede notar el examinador que, desde el punto de vista ortográfico, las marcas únicamente se asemejan en la expresión “BEAUTY” que como se verá, es un elemento COMÚN y GENÉRICO en varios tipos de marcas, registradas en diferentes clases, que significa belleza, el cual comprende un sentido muy amplio para amparar diversos productos y servicios.

La comparación visual lado a lado entre los signos revela que, mientras la marca opositora utiliza un corazón y una tipografía estilizada en tonos rosados, la marca solicitada se centra en la representación gráfica de unos labios, lo cual transmite una impronta marcaria completamente diferente para el consumidor medio. Estas diferencias gráficas refuerzan el carácter distintivo de cada signo y evitan cualquier riesgo de confusión.

El término “BEAUTY” carece de distintividad y es de uso común en múltiples registros marcarios en distintas clases (...)

Además, el consumidor no asocia la distintividad de una marca a través de términos genéricos o descriptivos como “BEAUTY”, sino a través de los elementos realmente distintivos, como lo son en este caso las partículas “LOLY” y “LILI”, las cuales presentan suficientes diferencias fonéticas, ortográficas y visuales para evitar cualquier riesgo de confusión o asociación indebida.

(...)

Desde el punto de vista fonético, los signos LOLYBEAUTY y LILIBEAUTY presentan diferencias claras y perceptibles para el consumidor medio. La parte inicial de cada marca —LOLY y LILI— es distinta tanto en su composición vocálica como en su sonoridad.

(...)

Desde una perspectiva conceptual, y de posicionamiento en el mercado, aunque ambas marcas se encuentren registradas en la Clase 03, su ámbito de aplicación y público objetivo difieren de manera significativa. LOLYBEAUTY se orienta hacia un consumidor joven y moderno (...) mientras que LILIBEAUTY se proyecta en el segmento tradicional de cosmética y cuidado corporal.

(...)

El cuadro comparativo muestra que, a pesar de que ambas marcas se encuentran en la Clase 03, su enfoque de productos, su finalidad, canales de comercialización, público objetivo y estrategias comunicacionales son claramente distintos. Estas diferencias sustanciales permiten concluir que no existe riesgo de confusión ni de

Ref. Expediente N° SD2025/0042026

asociación indebida en el mercado, siendo plenamente viable la coexistencia de los signos.

(...)

En consecuencia, las diferencias sustanciales en naturaleza, finalidad, presentación, canales de distribución y segmentación del público, unidas al carácter evocativo y no exclusivo del término “BEAUTY”, permiten concluir que no existe un riesgo real de confusión o asociación que impida la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado.

(...)

Por todo lo anterior, no compartimos ni aceptamos los argumentos de la sociedad opositora, y los consideramos completamente falsos, toda vez que para que se aplique la causal de irregistrabilidad que menciona la opositora, se requiere que estas marcas generen un riesgo de confusión o asociación en el mercado, situación que no se presenta en este caso porque las marcas en conflicto son totalmente diferentes en sus aspectos ortográfico, fonético, visual y conceptual, por lo que la coexistencia en el mercado no induciría a error frente a los consumidores en este caso, en lo que se refiere a los productos de la clase No. 03.

III. COEXISTENCIA

En el caso en que lo mencionados anteriormente no sean suficientes para su Despacho, y con el fin de demostrar que la marca base de la oposición no pueden constituir un obstáculo para el registro de la Marca Mixta “LOLYBEAUTY” en la Clase No. 03 Internacional, me permito relacionar a continuación algunos de los registros de marca compuestos por el elemento BEAUTY en diferentes clases que coexisten a nombre de diferentes titulares con las marcas del opositor:

(...)

Esto lo que confirma es que la coexistencia de las marcas comparadas es perfectamente viable sin que se genere un riesgo de confusión en la mente del consumidor. En efecto, no sería lógico en ninguna medida que se considerara que la marca de mi cliente sí puede llegar a causar riesgo de confusión con las marcas base de la oposición y las demás no. Es evidente que, si se permitió el registro de todas estas marcas, y sin que se haya considerado en ninguno de los casos que había un riesgo de confusión entre las marcas, el hecho de compartir el concepto de BEAUTY en marcas de la Clase 03 Internacional no es un elemento desde el cual se cause riesgo de confusión.

El término BEAUTY es utilizado de manera generalizada en el mercado colombiano de cosméticos y belleza, como se evidencia en los registros vigentes. Este uso común y reiterado confirma su carácter genérico y carente de distintividad, lo que obliga a centrar el análisis comparativo en los elementos verdaderamente distintivos de las marcas, esto es, ‘LOLY’ y ‘LILI’, que son claramente diferentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de registrabilidad sobre las marcas se debe hacer respecto de la totalidad de los elementos que las componen, y los productos que cada una distingue, entonces nos preguntamos qué similitud hay entre los signos si son marcas totalmente diferentes, como lo hemos podido diferenciar previamente, porque los signos en estudio no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público usuario.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’”, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente

Ref. Expediente N° SD2025/0042026

diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad, en este caso al señalar la valoración de los signos en conflicto, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos y servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir, en nuestro caso si examinamos con precisión y exactitud los vocablos y las letras de los signos, llegamos a la conclusión, que no existen ni semejanzas, ni identidades que los relacionen entre unos y otros.

(...)

Si se analizan en su conjunto, al pronunciar las marcas en forma sucesiva queda descartada toda posibilidad de confusión entre las mismas, ya que el sonido que se produce al oído humano al pronunciarlas es diferente, sobre todo que la sílaba tónica, que a su vez aporta una fuerza diferenciadora visual suficiente para evitar tomar un producto distinto del realmente requerido.

Los signos en estudio no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, por lo cual es importante que la administración se pronuncie sobre la relación que pueda existir entre los productos, que cada una distingue. De acuerdo a lo anterior y en nuestro caso que nos ocupa no existe confusión ortográfica, fonética, visual o conceptual.

Por tanto, queda claro que no existe ningún impedimento para que también la marca solicitada pueda coexistir con las marcas del opositor.

I. CONCLUSIÓN

Por lo tanto, en mérito de lo expuesto, en la forma más respetuosa manifestamos se declare infundada las Observaciones de la sociedad INVERSIONES LGV S.A.S. porque no son ciertos los argumentos de la misma, ya que la marca solicitada "LOLYBEAUTY" cumple con todos los requisitos que exige la Ley, por esta razón solicito se le conceda el Registro de Marca correspondiente, para distinguir productos de la clase No. 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

Entre la Marca Mixta "LOLYBEAUTY" y la marca base de la oposición existen suficientes diferencias que las hacen claramente distintivas y excluyen el riesgo de confusión por parte del consumidor. Por ello, el registro de la marca solicitada por mi representada es procedente.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Ref. Expediente N° SD2025/0042026

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 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.

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° SD2025/0042026

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixto	LILI BEAUTY	LILI BRANDS INC.	SD2021/0086518	11	3	Marca	Registrada	27 may. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 LolyBeauty LOLYBEAUTY (Mixto)	 LILI BEAUTY (Mixta)

Facultad oficiosa de la administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irreregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irreregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

- “1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irreregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para

⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0042026

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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de su deber legal y visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se destaca que esta Dirección realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada.

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clases	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	LOLY...ANDO	JUAN FERNANDO FRANCO CASTAÑO	SD2021/0051662	11	25	Marca	Registrada	19 ene. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo citado de oficio
 LOLYBEAUTY (Mixto)	LOLY...ANDO (Nominativo)

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.



Ref. Expediente N° SD2025/0042026

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.⁵

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.⁶

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁷

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁶ Ibidem

⁷ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0042026

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*⁸

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas

⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁹ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0042026

o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”¹⁰

Familia de marcas:

En relación con las familias de marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.¹¹

En concordancia con lo anterior, esta Dirección encuentra que, en el presente caso concurre familia de marcas a favor de la sociedad **LILI BRANDS INC.** En efecto, tal como lo ha reiterado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que se reconozca la existencia de una familia de marcas es necesario que exista una pluralidad de registros que compartan un rasgo distintivo común, que pertenezcan a un mismo titular y amparen los mismos o similares productos y/o servicios.

En el caso bajo análisis, los registros contienen la misma expresión distintiva “**LILI**”, gestionados por un mismo titular, para productos similares (sector de cosméticos). En consecuencia, la sociedad opositora cuenta con una familia de marcas, caracterizada por la presencia reiterada del mismo elemento distintivo común en múltiples registros bajo su titularidad.

Por lo tanto, la coexistencia de estos signos con el mismo elemento distintivo, orientados a distinguir productos vinculados a un mismo origen empresarial, permite concluir que existe una familia de marcas, cuyos efectos deben ser considerados al momento de analizar el riesgo de confusión o asociación frente al signo solicitado.

¹⁰ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0042026

Análisis comparativo frente a la marca opositora

Los signos en conflicto son los siguientes:

- **Signo solicitado: LOLYBEAUTY** (mixto), compuesto por el término “LolyBeauty” en tipografía estilizada en color negro, con un elemento gráfico superior en forma de labios sobre la letra “B”.
- **Signo opositor: LILI BEAUTY** (mixto), conformado por la denominación “Lili Beauty” en tipografía rosada, con un elemento gráfico en forma de corazón junto a la palabra “Lili”.

En primer lugar, debe señalarse que el término “**BEAUTY**” carece de fuerza distintiva en la clase 3, por ser una expresión en idioma inglés que significa “*belleza*”, noción directamente relacionada con los productos cosméticos y de cuidado personal que ampara la clase.

Por tanto, al constituir un vocablo de uso común y descriptivo del sector, este elemento se excluye del cotejo marcario, centrándose el análisis en el componente “**LOLY**”, el cual es el verdadero elemento distintivo del signo solicitado. Hecha esta precisión, procede comparar los elementos **LOLY** (del signo solicitado) y **LILI** (del signo opositor), frente a los tres planos de percepción del consumidor: ortográfico, fonético y conceptual.

En el plano ortográfico, se observa que las denominaciones **LOLY** y **LILI** presentan estructuras diferentes, tanto en la composición vocálica como en la raíz y la terminación. Mientras **LOLY** está conformado por las letras *L-O-L-Y*, **LILI** se compone de *L-I-L-I*, de modo que varían las vocales empleadas y la secuencia interna de las mismas, generando conjuntos gráficos claramente distintos.

Además, las palabras difieren en su sílaba tónica, pues **LOLY** es una voz grave con acento en la primera sílaba (*LÓ-ly*), mientras que **LILI** es aguda, con acento en la segunda (*li-LÍ*). Esta diferencia en la acentuación modifica la configuración visual y auditiva, por lo que el consumidor percibirá ambas denominaciones como estructuras independientes y no asociables. Adicionalmente, los signos se articulan con sonidos vocálicos iniciales diferentes: **LOLY** inicia con el fonema /o/, mientras que **LILI** lo hace con /i/.

En el plano conceptual, el consumidor reconoce que “**Loly**” y “**Lili**” son nombres propios diferentes, que evocan personas distintas. No se trata de términos con un significado compartido ni derivados de una misma raíz lingüística, de modo que no generan asociación ideológica o semántica alguna.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección concluye que los signos **LOLYBEAUTY (mixto)** y **LILI (mixto)** no son ortográfica, fonética ni conceptualmente similares. Las diferencias en su estructura, acentuación, sonoridad y significado son claras, perceptibles y suficientes para evitar que el consumidor medio asocie o confunda el origen empresarial de los productos que distinguen.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Ref. Expediente N° SD2025/0042026

Análisis comparativo de oficio frente a la marca hallada por la Oficina Nacional

En el cotejo efectuado entre el signo solicitado **LOLYBEAUTY (mixto)** y la marca registrada **LOLY...ANDO (mixta)**, se advierte una alta semejanza ortográfica y fonética derivada de la coincidencia en el elemento **LOLY**, que constituye la parte inicial y dominante de ambos signos, la cual concentra la atención del consumidor medio.

Esta coincidencia genera una identidad conceptual y fonética sustancial, reforzada por la posición inicial del elemento común, lo que hace probable que el consumidor asocie equivocadamente los productos identificados con un mismo origen empresarial.

El elemento **BEAUTY** del signo solicitado es de uso común y débilmente distintivo, por ser una expresión en idioma inglés que significa “belleza” y se encuentra estrechamente relacionada con la naturaleza de los productos de la clase 3 (cosméticos y perfumería). En consecuencia, el consumidor promedio centrará su atención en el elemento **LOLY**, que coincide plenamente con el signo previamente registrado y pese a la inclusión de los elementos figurativos, así como la supresión de los puntos suspensivos y la expresión “ANDO”, dichas modificaciones son secundarias y no se constituyen en derrotero de diferenciación entre los signos analizados.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

3: Cosméticos; cremas, lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos; productos de maquillaje [cosméticos]; productos cosméticos para el cabello y el cuero cabelludo y la piel; productos cosméticos y de tocador; productos y preparaciones cosméticos para el cuidado de la piel, productos de perfumería, aceites esenciales; aceites cosméticos. sueros para uso cosmético.

El signo hallado de oficio identifica:

Expedientes	Producto
-------------	----------

SD2021/0051662:	25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
------------------------	--

Análisis de oficio de conexidad competitiva de la Clase 3 solicitada frente a la Clase 25 de la Marca hallada de oficio:

Si bien se trata de clases distintas dentro del nomenclador internacional, se advierte la existencia de conexidad competitiva por razonabilidad, toda vez que los productos de ambas clases pertenecen al sector de la moda, la belleza y el cuidado personal, en el cual los bienes suelen venderse en los mismos establecimientos.

En efecto, los productos cosméticos y de perfumería de la clase 3 y las prendas de vestir y accesorios de la clase 25 responden a una finalidad común de proyección estética y presentación personal, lo que hace razonable que el consumidor los asocie como pertenecientes a un mismo origen empresarial o marca.

De igual manera, es frecuente que empresas del sector moda y belleza comercialicen conjuntamente líneas de ropa, calzado, maquillaje, perfumes y productos de cuidado personal, integrando su oferta bajo una misma marca o denominación. Ello genera en el consumidor la expectativa razonable de que todos estos productos —aunque pertenecientes a distintas clases— provienen de una misma fuente empresarial o grupo económico.

Ref. Expediente N° SD2025/0042026

Adicionalmente, los canales de comercialización coinciden, ya que tanto los productos de la clase 3 como los de la clase 25 se distribuyen en tiendas por departamento, boutiques, plataformas de comercio electrónico y almacenes especializados, dirigidos a un público consumidor semejante, interesado en la estética, el cuidado personal y la moda.

En consecuencia, se considera que entre los productos confrontados existe una vinculación económica y funcional que justifica la apreciación de conexidad competitiva por razonabilidad, derivada de su pertenencia a un mismo sector de consumo, de su finalidad complementaria y de la posibilidad de asociación empresarial por parte del consumidor medio.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a) (por la marca hallada de oficio mas no por la invocada como fundamento de oposición), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **LILI BRANDS INC.**, contra la clase 3 internacional.

ARTÍCULO 2°: **Negar** el registro de la Marca **LOLYBEAUTY** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹², solicitada por **INVERSIONES LGV S.A.S**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°: Notificar a **INVERSIONES LGV S.A.S**, **solicitante** del registro y a **LILI BRANDS INC opositora**, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4°: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 19 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹² **3:** Cosméticos; cremas, lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos; productos de maquillaje [cosméticos]; productos cosméticos para el cabello y el cuero cabelludo y la piel; productos cosméticos y de tocador; productos y preparaciones cosméticos para el cuidado de la piel, productos de perfumería, aceites esenciales; aceites cosméticos. sueros para uso cosmético.