

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 101512

Ref. Expediente N° SD2025/0040155

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 30 de abril de 2025, ARENA BLANCA S.A.S, solicitó el registro de la Marca **AYLELOLÉ (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. 1077, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

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 **25:** Vestidos de baño; salidas de baño; ropa de playa; zapatos de playa y sandalias; sombreros para el sol; sombreros de playa; camisas*; camisetas de deporte; faldas short; minishorts; shorts; shorts de baño; leggings [pantalones]; pantalones; pantalones cortos; pantalones cortos de baño; chaquetas casual; prendas de vestir para mujeres, hombres y niños.

Ref. Expediente N° SD2025/0040155

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	AILÉ FÁBRICA DE DISEÑO	AILÉ ES FAMILIA S.A.S.	SD2022/0094639	11	18	Marca	Registrada	02/09/2035

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° SD2025/0040155

El signo solicitado	La marca registrada
	

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles:

En primer lugar desde el punto de vista ortográfico, los signos presentan similitudes al compartir la raíz “AI-LÉ” / “AY-LE”, que constituye el núcleo denominativo común y de mayor fuerza, ambos términos coinciden en las vocales **A-I/Y-E**, dispuestas en el mismo orden, y en la consonante **L**, manteniendo una estructura silábica similar. Esta reiteración de letras y vocales en similar disposición produce una impresión ortográfica asociativa, que impide al consumidor individualizarlos con claridad, percibiéndolos como derivados o extensiones de una misma marca.

En segundo lugar, desde el punto de vista fonético, ambos signos comparten una base sonora muy próxima, derivada de la secuencia **/ai.le/ - ay-le**, que concentra la sílaba tónica final **LÉ**. La repetición del fonema lateral **/l/** y la vocal abierta **/e/** en posición tónica generan una cadencia armónica común. La estructura rítmica de **AYLELOLÉ**, con repeticiones melódicas, no elimina la coincidencia auditiva con **AILÉ**, sino que refuerza la recordación del mismo patrón fónico. En consecuencia, la similitud en la articulación, ritmo y acentuación produce una sonoridad similar que induce al consumidor a asociarlos como signos relacionados o pertenecientes a un mismo origen empresarial.



Ref. Expediente N° SD2025/0040155

En tercer lugar, la incorporación de elementos gráficos en el signo solicitado, consistentes en un diseño con segmentación de imagen y denominación que incluye la raíz coincidente, junto con la reivindicación de colores, no resulta suficiente para sustentar su diferenciación frente al signo que goza de protección marcaria. Por el contrario, dichas características refuerzan las similitudes previamente señaladas y podrían llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación gráfica de la marca que ya conoce.

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 productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 25: Vestidos de baño; salidas de baño; ropa de playa; zapatos de playa y sandalias; sombreros para el sol; sombreros de playa; camisas*; camisetas de deporte; faldas short; minishorts; shorts; shorts de baño; leggings [pantalones]; pantalones; pantalones cortos; pantalones cortos de baño; chaquetas casuales; prendas de vestir para mujeres, hombres y niños.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2022/0094639 clase 18: Billeteras; portadocumentos; todo tipo de bolsos y carteras; monederos; fundas y estuches para cosméticos.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 25 y los bienes de la clase 18 del antecedente (principio de razonabilidad)

En este caso, existe conexidad competitiva por razonabilidad entre los productos de la clase 25 del signo solicitado, referidos a prendas de vestir, calzado y accesorios de playa, y los productos de la clase 18 del signo previamente registrado, tales como billeteras, bolsos, carteras, porta documentos y monederos.

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Resolución N° 101512

Ref. Expediente N° SD2025/0040155

Toda vez que, desde la práctica comercial, es común que un mismo empresario o marca de moda produzca u ofrezca de manera conjunta artículos de vestir y accesorios personales, incluidos bolsos, carteras y calzado, que complementan la indumentaria y hacen parte del mismo concepto estético. Este tipo de bienes se promocionan bajo una misma línea de diseño o colección, especialmente en el sector de la moda y la confección, lo que genera una expectativa razonable en el consumidor de que todos estos productos provienen de un mismo origen empresarial.

Por lo tanto, la relación entre los productos enfrentados es razonable y coherente con las prácticas del mercado, dado que los artículos de las clases 18 y 25 suelen encontrarse en los mismos canales de comercialización como tiendas de ropa, boutiques, almacenes por departamento o plataformas de comercio electrónico, y están destinados al mismo público consumidor.

Adicionalmente, no 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 una serie de elementos ahora incursione en otro afín. 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 del antecedente antes mencionado.

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 **AYLELOLÉ (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ARENA BLANCA S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ARENA BLANCA S.A.S, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

⁵ 25: Vestidos de baño; salidas de baño; ropa de playa; zapatos de playa y sandalias; sombreros para el sol; sombreros de playa; camisas*; camisetas de deporte; faldas short; minishorts; shorts; shorts de baño; leggings [pantalones]; pantalones; pantalones cortos; pantalones cortos de baño; chaquetas casual; prendas de vestir para mujeres, hombres y niños.

Resolución N° 101512

Ref. Expediente N° SD2025/0040155

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

