



Superintendencia de
Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 102565

Ref. Expediente N° SD2025/0045243

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 14 de mayo de 2025, la sociedad **Home Delights S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **SOLEÉ BY SMA** (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 del 29 de mayo de 2025, la sociedad **SUMINISTRO S.A.S.** presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“(…) En cuanto a la identidad formal de los signos establecida en la primera parte del artículo transcrito, esta es incuestionable, el signo solicitado SOLEÉ BY SMA es similar en grado de confusión a la marca opositora SOLÉNE BEAUTY CARE, la diferencia que pretende la marca solicitada al reemplazar las expresiones secundarias BEAUTY CAR por BY SMA, no genera mayor distintividad dado que su pronunciación es similarmente confundible, además de su parecido gramatical, lo cual no individualiza la marca solicitada con la marca opositora y puede llegar a constituir un fuerte riesgo de asociación y confusión frente al consumidor, el cual inferirá que la marca solicitada es una variación de la marca solicitada previamente y su origen será del mismo empresario colocándolo a nuestro mandante en una posición de riesgo en el mercado y al consumidor en una duda frente a la adquisición de un servicio con otro.

3.2. A continuación haremos la comparación fonética, gramatical y visual de las marcas enfrentadas para establecer su similitud formal:

¹ 3: Aceites de gaulteria [aceites para perfumes y fragancias]; aceites de wintergreen [aceites para perfumes y fragancias]; aceites esenciales en cuanto fragancias de lavandería; aromas para fragancias; aromatizantes para fragancias; fragancias; fragancias de ambiente; fragancias para automóviles; fragancias para carros; fragancias para el hogar; fragancias para perfumar el ambiente; fragancias para uso doméstico; perfumes, incluidos fragancias para el hogar; mechas impregnadas de fragancias para perfumar el ambiente; perfumería y fragancias; perfumes, incluidos fragancias para uso doméstico; popurrís [fragancias]; preparaciones de fragancias para perfumar el ambiente; productos de perfumería, fragancias e incienso; productos de perfumería, incienso y fragancias; recambios de fragancias para ambientadores de aceites esenciales enchufables; recambios de fragancias para ambientadores electrónicos de aceites esenciales; recambios de fragancias para difusores de aceites esenciales enchufables; recambios de fragancias para difusores electrónicos de aceites esenciales; difusores con varillas; difusores de caña compuestos por aceites perfumados en recipientes y cañas; difusores de perfumes de ambiente con varillas; difusores de varillas; recambios de ambientadores para difusores de varillas; recambios de perfumes para difusores de aceites esenciales enchufables; recambios de perfumes para difusores electrónicos de aceites esenciales; bolsitas aromáticas para almohadas de aromaterapia; ceras aromáticas; ceras aromáticas fundidas; maderas aromáticas; piedras cerámicas aromáticas; piñas aromáticas; pomanders en cuanto sustancias aromáticas; pomanders [sustancias aromáticas]; pomas de olor en cuanto sustancias aromáticas; pomas de olor [sustancias aromáticas]; productos de cera para derretir [preparaciones aromáticas]; sprays perfumados refrescantes para textiles; aerosoles perfumados refrescantes para textiles; productos de limpieza en sprays para ventanas; sprays perfumados para interiores; sprays perfumados refrescantes para tejidos; sprays perfumados y desodorizantes para tejidos; productos de limpieza en spray; productos de limpieza en sprays para uso doméstico; agua de colonia; agua de flor de azahar [destilados herbales]; agua de lavanda; agua de perfume; agua de rosas [destilados de hierbas]; toallitas desechables impregnadas de agua de colonia; jabones*; agentes y preparaciones de limpieza; paños impregnados de preparaciones de limpieza; preparaciones de limpieza; preparaciones de limpieza de vehículos; preparaciones de limpieza para uso doméstico; toallitas impregnadas con preparaciones de limpieza para mascotas; preparaciones de limpieza para uso en los inodoros; preparaciones de limpieza para vehículos; preparaciones de limpieza para vidrios; preparaciones de limpieza polivalentes; preparaciones de limpieza y perfumación; toallitas húmedas con preparaciones de limpieza para uso doméstico; limpiadores para uso doméstico; aceites limpiadores; disolventes limpiadores emulsionantes; geles limpiadores; limpiadores con base solvente; productos desengrasantes para uso doméstico; sustancias desengrasantes; desengrasantes con base solvente; desengrasantes de limpieza; desengrasantes para la limpieza; cera antideslizante para pisos; ceras para pisos; compuestos para pulir pisos; líquidos antideslizantes para pisos; preparaciones para limpiar pisos; preparaciones para quitar la cera de los pisos; productos para lustrar pisos; productos para pulir muebles y pisos; productos de limpieza para vidrios.



Ref. Expediente N° SD2025/0045243

ANÁLISIS FONÉTICO

Las marcas enfrentadas tienen identidad fonética que puede generar confusión, la diferencia en la pronunciación es prácticamente nula, como se puede ver a continuación:

SOLEÉ BY SMA – SOLÉNE BEAUTY CARE SOLEÉ BY SMA – SOLÉNE BEAUTY CARE SOLEÉ BY SMA – SOLÉNE BEAUTY CARE

De la pronunciación sucesiva de las marcas confrontadas es evidente que se presenta una alta similitud: La marca solicitada se encuentra contenida en la marca opositora. La expresión de mayor recordación en ambos signos se trata de la palabra SOLEÉ/SOLÉNE, con la cual el consumidor asociará el origen empresarial de los servicios, más si se tiene en consideración que las palabras BY SMA, no logran brindar distintividad suficiente y por ende, ni siquiera se debe considerar al momento de realizar la comparación entre los signos.

De igual forma, al omitir las expresiones BEAUTY CARE que en el logo opositor son secundarias, no le brinda ningún distintivo al solicitante, toda vez que visualmente y fonéticamente los consumidores solo recordaran la primera palabra de mayor impacto, esta es SOLÉNE.

(...) La expresión objeto de registro y la marca opositora a favor de mi mandante, se escriben de manera similar como se desprende de la siguiente comparación:

SOLEÉ by sma

SOLÉNE beauty care

Se puede observar, que las marcas son gramaticalmente confundibles, la marca solicitada reproduce la mayor parte de caracteres de la marca protegida, y contiene unas variaciones que no permiten la distinción del signo, toda vez, que se pronuncian de una manera confusa. Nótese como la marca solicitada se encuentra contenida en la marca solicitada previamente y al omitir la expresión beauty care y agregar la expresión by sma, no le aporta ninguna diferenciación frente a la marca solicitada previamente por mi mandante.

(...) Al realizar el análisis visual entre los signos enfrentados, tenemos que, pese a que la marca opositora así como la expresión solicitada para registro son de naturaleza mixta, lo más relevante es el aspecto denominativo de las mismas; sin embargo, desde el aspecto visual/figurativo la expresión objeto de oposición resulta también sustancialmente similar a la marca opositora por cuanto, en ambos signos la expresión SOLÉNE /SOLEÉ es la más representativa, siendo las demás expresiones secundarias.

(...) Es palpable que los productos de las clases confrontadas son similares, confundibles y con finalidades semejantes; ambos identifican cosméticos por lo que es evidente que la finalidad de ambos es la misma y resultan confundibles con los servicios solicitados previamente por la marca de mi mandante.

La confusión generada por el hecho de la finalidad de los productos, complementa la originada por la similitud de los signos anotada anteriormente, son circunstancias que hacen irregistrable el signo pedido, pues de lo contrario se causaría un grave perjuicio a mi mandante y generaría la confusión descrita, en los consumidores.

*(...) Por todo lo anterior, presento como apoderado de la sociedad SUMINISTRO S.A.S oposición al registro de la expresión **SOLEÉ BY SMA** (mixta) como marca para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, versión 12 solicitada por la sociedad*

3.4. CONCLUSIONES.

Ref. Expediente N° SD2025/0045243

De lo expuesto en los numerales anteriores se concluye que el signo SOLEÉ BY SMA mixto en clase 3, no es registrable por las siguientes razones:

3.4.1 Está incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) por ser semejante u otro signo solicitado con anterioridad.

3.4.2 No se puede registrar por que tanto los signos como su finalidad pueden causar riesgo de confusión entre los consumidores.

3.4.3 El signo solicitado no alcanza a distinguir los productos solicitados de los productos del signo solicitado prioritariamente.

3.4.4 De atenderse el registro se causaría un grave e injustificado perjuicio a mi mandante y a los consumidores a raíz de la confusión ocasionada.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Home Delights S.A.S.**, no dio respuesta a la oposición.

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

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

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. (...)."

Ref. Expediente N° SD2025/0045243

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

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Confundibilidad con marcas previamente registradas.

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Fecha de presentación
Mixta	SOLÉNE BEAUTY CARE	SUMINISTRO S.A.S.	SD2025/0012078	12	3, 35	Marca	Bajo Examen de Fondo	13 feb. 2025

En el presente caso, la marca solicitada fue presentada el **14 de mayo de 2025**, mientras que la marca opositora tiene fecha de presentación del **13 de febrero de 2025**. Esta diferencia temporal confirma que la opositora es anterior en el tiempo, por lo que cumple con el requisito de prioridad exigido por la norma y la jurisprudencia comunitaria. En consecuencia, esta Dirección debe considerar la solicitud opositora como antecedente válido para evaluar la posible existencia de riesgo de confusión, conforme al literal a) del artículo 136.

Facultad oficiosa de la Administración

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000. Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que los siguientes registros marcarios deben ser tenidos en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

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° SD2025/0045243

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	SOLE MIO	BEISBOL DE COLOMBIA S.A.S.	97070938	7	3	Marca	Registrada	12 sept. 2031
Mixta	Solé PARIS	BIOGEL LABORATORIOS SAS	SD2016/0039590	10	3	Marca	Registrada	14 sept. 2027
Mixta	SOLE Aceites Esenciales	SOLE DE MEDELLIN S.A.S.	SD2018/0056293	11	3	Marca	Registrada	15 mar. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado



SOLEÉ BY SMA
(Mixto)

El signo solicitado a registro, de naturaleza mixta, está compuesto por un fondo rectangular de color rosado sobre el cual se encuentra la expresión “SOLEÉ BY SMA” en letras mayúsculas blancas. La palabra “SOLEÉ” se ubica en la parte central con mayor tamaño, mientras que la expresión “BY SMA” aparece debajo en menor tamaño y alineada al centro.

Signo opositor



SOLÉNE BEAUTY CARE
(Mixto)

El signo opositor, de naturaleza mixta, está compuesto por la expresión “SOLÉNE BEAUTY CARE” en letras mayúsculas negras sobre fondo blanco. La palabra “SOLÉNE” se ubica en la parte superior con mayor tamaño y la expresión “BEAUTY CARE” aparece debajo en menor tamaño, ambas alineadas al centro. Todo el conjunto se presenta sin elementos gráficos adicionales, conformando una disposición tipográfica centrada.

Signos hallados de oficio



SOLE MIO
(Mixto)



Ref. Expediente N° SD2025/0045243



El primer signo antecedente está compuesto por la expresión **“Sole mío”** en letras negras sobre fondo blanco, dispuesta en dos palabras, con la palabra “Sole” en la parte superior y “mío” debajo.

El segundo signo está compuesto por la expresión **“Solé PARIS”** en letras estilizadas, donde “Solé” aparece en color azul con tilde en la letra “é” y “PARIS” en letras más pequeñas en color gris. El conjunto se acompaña de un elemento gráfico curvo en tonos verde y azul que rodea parcialmente la palabra “Solé”.

El tercer signo está compuesto por la expresión **“SOLè Aceites esenciales”** en letras negras sobre fondo blanco. La palabra “SOLè” se ubica en la parte superior con mayor tamaño, presentando una tilde invertida sobre la letra “e” y un diseño de líneas que simula rayos en la parte superior derecha. Debajo aparece la expresión “Aceites esenciales” en letras más pequeñas.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado⁴:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos.”⁵

(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 como 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

⁴ TJCA, Proceso 218-IP-2019.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0045243

*salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ológico**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

(...)

(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.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso⁶:

(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 que 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.⁷

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.⁸

Comparación entre signos mixtos y nominativos:

De otra parte, al efectuarse la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁹

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.

⁶ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: 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.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0045243

- 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 (...)*¹⁰

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹¹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación 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 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 (...)**

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹¹ “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° SD2025/0045243

- 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.”¹²*

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que los signos en cotejo son de naturaleza mixta y que, conforme a las reglas jurisprudenciales aplicables, en principio debe identificarse el elemento preponderante en cada conjunto. En el caso del signo solicitado **“SOLEÉ BY SMA”**, si bien incorpora una presentación gráfica, el componente que impacta con mayor fuerza en la mente del consumidor es el elemento denominativo **“SOLEÉ”**, mientras que la partícula **“BY SMA”** cumple una función accesoria de atribución comercial o de identificación secundaria, tipo “por / de”, que normalmente no constituye el elemento por el cual el público denomina el signo. De manera similar, en el signo opositor **“SOLÉNE BEAUTY CARE”**, el elemento con mayor capacidad individualizadora es **“SOLÉNE”**, en tanto **“BEAUTY CARE”** corresponde a una expresión descriptiva o evocativa del sector del cuidado de belleza, razón por la cual su peso distintivo y su recordación resultan disminuidos. En consecuencia, y al predominar en ambos casos el componente nominativo, el cotejo procede principalmente como si se tratara de signos denominativos, sin perjuicio de considerar la impresión de conjunto.

Bajo esa premisa, esta Dirección encuentra que el signo solicitado a registro **“SOLEÉ BY SMA”** no es similarmente confundible con el signo opositor **“SOLÉNE BEAUTY CARE”**, por cuanto, aunque ambos signos comparten una raíz inicial cercana **“SOLÉ-/SOLE-”**, la terminación de cada denominación introduce una diferencia relevante que modifica la impresión global del consumidor. En efecto, **SOLEÉ** es una denominación breve, de dos sílabas predominantes, que culmina con una vocal abierta y prolongada por efecto de la doble vocal con tilde, generando una sonoridad cerrada en “-é”; en contraste, **SOLÉNE** incorpora un segmento final **“-NE”** que amplía el signo, altera el ritmo de pronunciación y produce una cadencia distinta, pues pasa de un cierre en vocal acentuada a una terminación consonántico-vocálica que el consumidor percibe como un remate diferencial. Desde el plano ortográfico y visual, además, **SOLEÉ** y **SOLÉNE** difieren en longitud, en estructura final y en la presencia evidente del grupo **“NE”**, que funciona como elemento diferenciador dentro del conjunto; y desde el plano fonético la diferencia se acentúa porque la pronunciación **“so-lé”** no es equivalente a **“so-lé-ne”**, por lo cual, en un examen sucesivo, el consumidor medio puede distinguirlos con relativa facilidad, sin que el complemento **“BY SMA”** o **“BEAUTY CARE”** tenga el peso suficiente para alterar dicha conclusión.

No obstante, esta Dirección advierte que la situación es distinta frente a los signos hallados de oficio **“SOLE MIO”**, **“SOLÉ PARIS”** y **“SOLE Aceites Esenciales”**, pues, en estos casos, el elemento que domina la recordación y que estructura la identificación del público es precisamente el término **SOLE/SOLÉ**, que coincide sustancialmente con el núcleo distintivo del signo solicitado **SOLEÉ**. En efecto, en **“SOLE MIO”** el término **“SOLE”** aparece como el componente inicial y principal, mientras que **“MIO”** opera como complemento; en **“SOLÉ PARIS”**, **“SOLÉ”** constituye el núcleo distintivo y **“PARIS”** funciona como referencia accesoria geográfica o evocativa; y en **“SOLE Aceites Esenciales”** el elemento **“SOLE/SOLE”** igualmente actúa como cabeza marcara, en tanto

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0045243

“Aceites Esenciales” es un descriptor del producto o su naturaleza. Así, en estos tres antecedentes, la palabra **SOLE/SOLÉ** se posiciona como el elemento común preponderante con alta recordación, y su coincidencia con **SOLEÉ** supera una semejanza meramente parcial, ya que el consumidor tiende a identificar el signo por la raíz “SOLE/SOLÉ”, siendo secundaria la distinción introducida por un acento gráfico o por una vocal final, particularmente cuando la percepción es rápida y sucesiva.

Desde el punto de vista ortográfico y visual, el signo solicitado a registro **SOLEÉ** reproduce de manera casi íntegra la secuencia **SOLE**, variando únicamente en el tratamiento final y en el acento, lo cual puede ser percibido como una estilización o variante gráfica, más aún porque en el mercado es común encontrar adaptaciones mínimas de palabras de raíz similar para construir signos de apariencia próxima. En el plano fonético, la semejanza también resulta significativa, ya que **SOLE**, **SOLÉ** y **SOLEÉ** comparten la misma base sonora “**so-lé**”, siendo que el alargamiento vocálico o la doble vocal final no necesariamente es captado por el consumidor medio, quien, al recordar la marca, retiene principalmente el golpe sonoro inicial y la sílaba tónica “**lé**”. En el plano conceptual, además, todos los signos evocan una misma idea asociada a “sol/sole” o a un término de resonancia extranjera cercana, lo que incrementa el riesgo de asociación, especialmente cuando los complementos “**MIO**”, “**PARIS**”, “**Aceites Esenciales**” se presentan como añadidos secundarios que no desplazan el protagonismo del elemento “**SOLE/SOLÉ**”.

En consecuencia, apreciados los signos en su conjunto y otorgando prevalencia al componente nominativo, esta Dirección concluye que “**SOLEÉ BY SMA**” **no es similarmente confundible con “SOLÉNE BEAUTY CARE”**, en tanto las diferencias estructurales en el elemento dominante, particularmente en la terminación “-É” frente a “-ÉNE”, producen impresiones de conjunto distinguibles en lo ortográfico y fonético; sin embargo, sí resulta **similarmente confundible** respecto de los signos hallados de oficio “**SOLE MIO**”, “**SOLÉ PARIS**” y “**SOLe Aceites Esenciales**”, debido a que en estos últimos se reproduce el mismo núcleo distintivo **SOLE/SOLÉ**, y los términos adicionales actúan como complementos secundarios, generándose así un riesgo de confusión o, cuando menos, de asociación sobre un mismo origen empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

3: Aceites de gaulteria [aceites para perfumes y fragancias]; aceites de wintergreen [aceites para perfumes y fragancias]; aceites esenciales en cuanto fragancias de lavandería; aromas para fragancias; aromatizantes para fragancias; fragancias; fragancias de ambiente; fragancias para automóviles; fragancias para carros; fragancias para el hogar; fragancias para perfumar el ambiente; fragancias para uso doméstico; perfumes, incluidos fragancias para el hogar; mechas impregnadas de fragancias para perfumar el ambiente; perfumería y fragancias; perfumes, incluidos fragancias para uso doméstico; popurrís [fragancias]; preparaciones de fragancias para perfumar el ambiente; productos de perfumería, fragancias e incienso; productos de perfumería, inciensos y fragancias; recambios de fragancias para ambientadores de aceites esenciales enchufables; recambios de fragancias para ambientadores electrónicos de aceites esenciales; recambios de fragancias para difusores de aceites esenciales enchufables; recambios de fragancias para difusores electrónicos de aceites esenciales; difusores con varillas; difusores de caña compuestos por aceites perfumados en recipientes y cañas; difusores de perfumes de ambiente con varillas; difusores de varillas; recambios de

Ref. Expediente N° SD2025/0045243

ambientadores para difusores de varillas; recambios de perfumes para difusores de aceites esenciales enchufables; recambios de perfumes para difusores electrónicos de aceites esenciales; bolsitas aromáticas para almohadas de aromaterapia; ceras aromáticas; ceras aromáticas fundidas; maderas aromáticas; piedras cerámicas aromáticas; piñas aromáticas; pomanders en cuanto sustancias aromáticas; pomanders [sustancias aromáticas]; pomas de olor en cuanto sustancias aromáticas; pomas de olor [sustancias aromáticas]; productos de cera para derretir [preparaciones aromáticas]; sprays perfumados refrescantes para textiles; aerosoles perfumados refrescantes para textiles; productos de limpieza en sprays para ventanas; sprays perfumados para interiores; sprays perfumados refrescantes para tejidos; sprays perfumados y desodorizantes para tejidos; productos de limpieza en spray; productos de limpieza en sprays para uso doméstico; agua de colonia; agua de flor de azahar [destilados herbales]; agua de lavanda; agua de perfume; agua de rosas [destilados de hierbas]; toallitas desechables impregnadas de agua de colonia; jabones*; agentes y preparaciones de limpieza; paños impregnados de preparaciones de limpieza; preparaciones de limpieza; preparaciones de limpieza de vehículos; preparaciones de limpieza para uso doméstico; toallitas impregnadas con preparaciones de limpieza para mascotas; preparaciones de limpieza para uso en los inodoros; preparaciones de limpieza para vehículos; preparaciones de limpieza para vidrios; preparaciones de limpieza polivalentes; preparaciones de limpieza y perfumación; toallitas húmedas con preparaciones de limpieza para uso doméstico; limpiadores para uso doméstico; aceites limpiadores; disolventes limpiadores emulsionantes; geles limpiadores; limpiadores con base solvente; productos desengrasantes para uso doméstico; sustancias desengrasantes; desengrasantes con base solvente; desengrasantes de limpieza; desengrasantes para la limpieza; cera antideslizante para pisos; ceras para pisos; compuestos para pulir pisos; líquidos antideslizantes para pisos; preparaciones para limpiar pisos; preparaciones para quitar la cera de los pisos; productos para lustrar pisos; productos para pulir muebles y pisos; productos de limpieza para vidrios.

Los signos hallados de oficio confrontados identifican:

Expedientes	Productos
97070938	(3): Protector solar para el cuerpo y toda clase de preparaciones de tocador no medicadas.
SD2016/0039590	(3): Productos cosméticos.
SD2018/0056293	(3): Aceites de aromaterapia; aceites aromáticos para el baño; aceites de baño; aceites de baño que no sean medicinales; aceites esenciales; aceites esenciales de aromaterapia; aceites esenciales aromáticos; aceites esenciales naturales; aceites esenciales, a saber, fragancias de lavandería; aceites esenciales para uso doméstico; aceites esenciales para uso personal; aromas [aceites esenciales]; esencias y aceites etéreos.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 3 de la marca solicitada vs productos de las clases 3 de las marcas halladas de oficio

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Ref. Expediente N° SD2025/0045243

Identidad: Al analizar los productos del signo solicitado en clase 3, que comprenden, entre otros, **perfumería y fragancias** (aceites para perfumes, aromas, fragancias para el hogar y automóviles, perfumes, aguas de colonia), **preparaciones aromáticas y ambientadores** (difusores con varillas, recambios de fragancias, ceras aromáticas, bolsitas aromáticas, sprays perfumados), así como **jabones, agentes y preparaciones de limpieza, desengrasantes, ceras y productos para pulir y limpiar pisos, muebles y vidrios**, y los productos de los signos hallados de oficio en la misma clase 3, se observa que existe coincidencia directa en la naturaleza y finalidades propias de los productos de tocador, cosméticos, aceites esenciales y preparaciones afines.

Dentro del grupo considerado como productos de clase 3, se encuentran productos que también son cubiertos por los signos hallados de oficio. En particular, el expediente **SD2016/0039590** ampara de manera amplia “**productos cosméticos**”, cobertura que comprende, por su naturaleza, múltiples categorías incluidas en la solicitud, tales como perfumería, fragancias y preparaciones de tocador no medicadas. De igual forma, el expediente **SD2018/0056293** incluye expresamente **aceites esenciales, aceites de aromaterapia, aromas y fragancias de lavandería**, los cuales coinciden de manera específica con los productos solicitados relacionados con aceites esenciales, aromas y preparaciones aromáticas. A su turno, el expediente **97070938** protege **protector solar para el cuerpo y toda clase de preparaciones de tocador no medicadas**, categoría que se ubica dentro del mismo ámbito de productos de cuidado personal y tocador que comprende el signo solicitado, reforzando la coincidencia dentro del marco de la clase 3.

La presencia de productos de perfumería, aceites esenciales, preparaciones aromáticas y productos de tocador en los signos enfrentados implica que los consumidores pueden percibirlos como provenientes de una misma fuente empresarial, aumentando así la posibilidad de confusión o asociación en el mercado. La similitud en la naturaleza de los productos orientados al cuidado personal, la higiene, el aseo y la perfumación, su propósito y el público objetivo contribuye a la percepción de que existe una relación o conexidad competitiva entre los signos. En resumen, la concurrencia de categorías típicas de la clase 3, como cosméticos, aceites esenciales y preparaciones de tocador, refuerza la identidad y similitud entre las coberturas involucradas.

Así entonces, las prestaciones en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; sino que, al confluir dentro de la clase 3 en productos de tocador, perfumería, aceites esenciales y cosméticos, existe una presunción sólida sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos, máxime cuando algunos de los antecedentes amparan categorías amplias que abarcan el núcleo de los productos solicitados.

En resumen, el análisis de conexidad competitiva entre los productos del signo solicitado en la clase 3 y los productos de los signos hallados de oficio en la misma clase demuestra que ambos satisfacen necesidades equivalentes y se dirigen al mismo tipo de consumidores, lo que lleva a concluir que existe una relación o conexidad competitiva entre ellos.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto de los signos hallados de oficio.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

Página 12 de 13

Ref. Expediente N° SD2025/0045243

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por la sociedad **SUMINISTRO S.A.S.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **SOLEÉ BY SMA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹³, solicitada por la sociedad **Home Delights S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **Home Delights S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad opositora **SUMINISTRO S.A.S.**, 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 4 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹³ **3:** Aceites de gaulteria [aceites para perfumes y fragancias]; aceites de wintergreen [aceites para perfumes y fragancias]; aceites esenciales en cuanto fragancias de lavandería; aromas para fragancias; aromatizantes para fragancias; fragancias; fragancias de ambiente; fragancias para automóviles; fragancias para carros; fragancias para el hogar; fragancias para perfumar el ambiente; fragancias para uso doméstico; perfumes, incluidos fragancias para el hogar; mechas impregnadas de fragancias para perfumar el ambiente; perfumería y fragancias; perfumes, incluidos fragancias para uso doméstico; popurrís [fragancias]; preparaciones de fragancias para perfumar el ambiente; productos de perfumería, fragancias e incienso; productos de perfumería, incienso y fragancias; recambios de fragancias para ambientadores de aceites esenciales enchufables; recambios de fragancias para ambientadores electrónicos de aceites esenciales; recambios de fragancias para difusores de aceites esenciales enchufables; recambios de fragancias para difusores electrónicos de aceites esenciales; difusores con varillas; difusores de caña compuestos por aceites perfumados en recipientes y cañas; difusores de perfumes de ambiente con varillas; difusores de varillas; recambios de ambientadores para difusores de varillas; recambios de perfumes para difusores de aceites esenciales enchufables; recambios de perfumes para difusores electrónicos de aceites esenciales; bolsitas aromáticas para almohadas de aromaterapia; ceras aromáticas; ceras aromáticas fundidas; maderas aromáticas; piedras cerámicas aromáticas; piñas aromáticas; pomanders en cuanto sustancias aromáticas; pomanders [sustancias aromáticas]; pomas de olor en cuanto sustancias aromáticas; pomas de olor [sustancias aromáticas]; productos de cera para derretir [preparaciones aromáticas]; sprays perfumados refrescantes para textiles; aerosoles perfumados refrescantes para textiles; productos de limpieza en sprays para ventanas; sprays perfumados para interiores; sprays perfumados refrescantes para tejidos; sprays perfumados y desodorizantes para tejidos; productos de limpieza en spray; productos de limpieza en sprays para uso doméstico; agua de colonia; agua de flor de azahar [destilados herbales]; agua de lavanda; agua de perfume; agua de rosas [destilados de hierbas]; toallitas desechables impregnadas de agua de colonia; jabones*; agentes y preparaciones de limpieza; paños impregnados de preparaciones de limpieza; preparaciones de limpieza; preparaciones de limpieza de vehículos; preparaciones de limpieza para uso doméstico; toallitas impregnadas con preparaciones de limpieza para mascotas; preparaciones de limpieza para uso en los inodoros; preparaciones de limpieza para vehículos; preparaciones de limpieza para vidrios; preparaciones de limpieza polivalentes; preparaciones de limpieza y perfumación; toallitas húmedas con preparaciones de limpieza para uso doméstico; limpiadores para uso doméstico; aceites limpiadores; disolventes limpiadores emulsionantes; geles limpiadores; limpiadores con base solvente; productos desengrasantes para uso doméstico; sustancias desengrasantes; desengrasantes con base solvente; desengrasantes de limpieza; desengrasantes para la limpieza; cera antideslizante para pisos; ceras para pisos; compuestos para pulir pisos; líquidos antideslizantes para pisos; preparaciones para limpiar pisos; preparaciones para quitar la cera de los pisos; productos para lustrar pisos; productos para pulir muebles y pisos; productos de limpieza para vidrios.