

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 103729

Ref. Expediente N° SD2025/0067955

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 10 de julio de 2025, Ana Marcela Carvajal Ramirez, solicitó el registro de la Marca ALUA UNA JOYA QUE TRASCIENDE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1074, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 14: Joyas con bordados de hilos de oro; joyas de plata de ley; joyería; bisutería [joyería].

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0067955

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 la marca registrada y la solicitada previamente

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 /Fecha de radicación
Mixta	valua wear it loud	Valeria Montero Palacio	SD2023/0120172	12	25	Marca	Bajo Examen Formal	11 may. 2030
Mixta	kalua Island	JAVIER EDUARDO LOPEZ DIAZ	SD2019/0067219	11	25, 43	Marca	Registrada	27 dic. 2023

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0067955

El signo solicitado	La marca registrada y la solicitada previamente
	 

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha determinado lo siguiente respecto del cotejo entre signos de naturaleza mixta:

“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”.

Así mismo, respecto de los elementos predominantes en las marcas de naturaleza mixta, el Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0064-IP-2008 sostuvo que:

“Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene



Ref. Expediente N° SD2025/0067955

sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.”

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que la marca solicitada **ALUA UNA JOYA QUE TRASCIENDE** y las marcas **VALUA WEAR IT LOUD** y **KALUA ISLAND**, apreciadas en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar error al público consumidor.

En efecto, se observa que el signo solicitado **ALUA UNA JOYA QUE TRASCIENDE** presenta similitudes ortográficas en el elemento nominativo respecto de los elementos nominativos de las marcas fundamento de la negación, toda vez que transcribe una parte predominante de la extensión consonántica y vocálica de las mismas, así: **ALUA UNA JOYA QUE TRASCIENDE** / **VALUA WEAR IT LOUD** / **KALUA ISLAND**,, en el mismo orden y disposición, sin que la adición de la expresión “UNA JOYA QUE TRASCIENDE”, en el signo solicitado, sea una modificación que logre diluir el riesgo de confusión latente entre las marcas cotejadas, toda vez que no se constituye en derrotero de diferenciación entre las mismas. Máxime si se tiene en cuenta que la expresión “ALUA”, dada su colocación en el conjunto marcario solicitado, es la que genera mayor impacto en la mente del público consumidor.

Corolario a lo anterior, esta Dirección encuentra que entre los signos cotejados también existen similitudes fonéticas susceptibles de generar confusión entre los consumidores, toda vez que las expresiones arbitrarias A-LU-A, VA-LU-A y KA-LU-A, respectivamente, se pronuncian de manera similar en nuestro lenguaje, al compartir el mismo número de fonemas, y difícilmente podrían llegar a ser diferenciadas por los consumidores.

Así las cosas, el consumidor promedio al encontrar los signos cotejados en un mismo mercado objetivo, y al evidenciar que comparten elementos nominales principales, los cuales contienen mayores semejanzas que diferencias, es posible que no pueda individualizarlos, sino que por el contrario pueda asociarlos a un mismo origen cuando en realidad se trata de empresarios distintos. Razón por la cual, existe el riesgo de que los consumidores lleguen a considerar que el signo solicitado es una variación y/o innovación de las marcas fundamento de la negación y que, por lo tanto, provienen del mismo origen empresarial.

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.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0067955

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

14: Joyas con bordados de hilos de oro; joyas de plata de ley; joyería; bisutería [joyería].

Las marcas fundamento de la negación identifican los siguientes productos:

Expediente SD2023/0120172, Clase 25: Prendas de vestir biodegradables; prendas de vestir bordadas; prendas de vestir de deporte; prendas de vestir de lana; prendas de vestir de lino; prendas de vestir impermeables; prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir para bebés y niños pequeños; prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para niños; prendas de vestir tejidas.

Expediente SD2019/0067219, Clase 25: Ajuares de bebé [prendas de vestir]; bandas abdominales para embarazadas [prendas de vestir]; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; bodys [prendas de vestir]; bolsillos de prendas de vestir; calcetines de vestir, de hombre; camisas de vestir; cinturones [prendas de vestir]; cinturones de materias textiles [prendas de vestir]; cinturones monedero [prendas de vestir]; cinturones de tela [prendas de vestir]; conjuntos para jugar [prendas de vestir]; conjuntos de vestir; corpiños interiores o de vestir; delantales [prendas de vestir]; escudetes [partes de prendas de vestir]; escudetes para bañadores [partes de prendas de vestir]; escudetes para leotardos [partes de prendas de vestir]; escudetes para medias [partes de prendas de vestir]; escudetes para pantis [partes de prendas de vestir]; escudetes para ropa interior [partes de prendas de vestir]; forros confeccionados [partes de prendas de vestir]; gabardinas [prendas de vestir]; gorros para fiestas [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; guardapolvos [prendas de vestir]; jerseys [prendas de vestir]; manguitos [prendas de vestir]; manguitos calentadores [prendas de vestir]; monos [prendas de vestir]; nanas para bebés [prendas de vestir]; orejeras [prendas de vestir]; partes de prendas de vestir, a saber, escudetes para axilas; pañuelos [prendas de vestir]; pañuelos de bolsillo [prendas de vestir]; pañuelos para la cabeza [prendas de vestir]; pieles [prendas de vestir]; prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir para bebés y niños pequeños; prendas de vestir cortaviento; prendas de vestir para el cuello; prendas de vestir para hombres; prendas de vestir impermeables; prendas de vestir para la intemperie; prendas de vestir japonesas tradicionales; prendas de vestir de lino; prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para mujeres, hombres y niños; prendas de vestir de napa; prendas de vestir para niños; prendas de vestir para niños pequeños; prendas de vestir de peletería; prendas de vestir resistentes al agua; prendas de vestir tejidas; prendas de vestir térmicas; prendas de vestir*; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para bebés y niños pequeños; prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; prendas de vestir, que no sean de protección, con elementos o materiales reflectantes o fluorescentes; puños [prendas de vestir]; sombreros de papel [prendas de vestir]; sombreros de papel utilizados como prendas de vestir; tirantes para sujetadores [partes de prendas de vestir]; tocas [prendas de vestir]; toquillas [prendas de vestir]; trajes de tres piezas [prendas de vestir]; zapatos de vestir.

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 (dentiífico) 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° SD2025/0067955

Conexidad competitiva productos de la Clase 14 internacional con productos de la Clase 25 internacional – Expedientes SD2023/0120172 y SD2019/0067219

Con fundamento en la anterior relación de productos, y en los factores de conexión competitiva, esta Dirección encuentra que existe una estrecha relación entre los productos que identifican las marcas fundamento de la negación en la clase 25, a saber, *“Prendas de vestir biodegradables; prendas de vestir bordadas; prendas de vestir de deporte; prendas de vestir de lana; prendas de vestir de lino; prendas de vestir impermeables; prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir para bebés y niños pequeños; prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para niños; prendas de vestir tejidas”* y *“(…) conjuntos de vestir; corpiños interiores o de vestir; delantales [prendas de vestir]; escudetes [partes de prendas de vestir]; escudetes para bañadores [partes de prendas de vestir]; escudetes para leotardos [partes de prendas de vestir]; escudetes para medias [partes de prendas de vestir]; escudetes para pantis [partes de prendas de vestir]; escudetes para ropa interior [partes de prendas de vestir]; forros confeccionados [partes de prendas de vestir]; gabardinas [prendas de vestir]; gorros para fiestas [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; guardapolvos [prendas de vestir]; jerseys [prendas de vestir]; manguitos [prendas de vestir]; manguitos calentadores [prendas de vestir]; monos [prendas de vestir]; nanas para bebés [prendas de vestir]; orejeras [prendas de vestir]; partes de prendas de vestir, a saber, escudetes para axilas; pañuelos [prendas de vestir]; pañuelos de bolsillo [prendas de vestir] (...)*”, respectivamente, con los productos que la marca solicitada pretende identificar en la clase 14. Lo anterior, por cuanto comparten similares medios de publicidad y comercialización, así como la misma destinación y finalidad.

En efecto, es común que los productos de joyería, tales como, *“Joyas con bordados de hilos de oro; joyas de plata de ley; joyería; bisutería [joyería]”* se comercialicen en los mismos establecimientos, boutiques y tiendas de belleza a las que los consumidores acuden para adquirir prendas de vestir para mujeres, pues se trata de productos destinados a la vestimenta y la presentación personal. Esta coincidencia en la finalidad práctica y el entorno de uso genera en el consumidor promedio una expectativa razonable de relación competitiva, reforzada por el hecho de que estos productos suelen ofrecerse a través de los mismos canales e incluso pueden estar agrupados bajo una misma marca comercial que gestiona productos de joyería y vestimenta. Siendo así que, bajo un mismo mercado objetivo y ante la similitud analizada entre los signos, esto conllevaría a que se genere un riesgo latente de confusión en el consumidor y una equivocada asociación de los signos a un mismo origen empresarial.

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 ALUA UNA JOYA QUE

Resolución N° 103729

Ref. Expediente N° SD2025/0067955

TRASCIENDE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Ana Marcela Carvajal Ramirez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 14: Joyas con bordados de hilos de oro; joyas de plata de ley; joyería; bisutería [joyería].