

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 104094

Ref. Expediente N° SD2025/0037954

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 24 de abril de 2025, PAOLA CAROLINA REY LOPEZ, solicitó el registro de la Marca **Aurora Celeste (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072, 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 4: Cera para hacer velas; mechas para velas; sets de regalo de velas aromáticas; velas aromáticas; velas de iluminación.

Ref. Expediente N° SD2025/0037954

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 las marcas registradas

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	AURORA	Ergon, Inc.	SD2023/0041527	11	1, 4	Marca	Registrada	13 oct. 2032
Mixta	auroras amarillas	Verónica Luna Zapata	SD2019/0005472	11	4	Marca	Registrada	21 sept. 2029

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° SD2025/0037954

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 AURORA

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, estableció lo siguiente respecto del cotejo entre signos de naturaleza nominativa y mixta:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.

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:



Ref. Expediente N° SD2025/0037954

“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 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 **AURORA CELESTE** y las marcas registradas **AURORAS AMARILLAS** y **AURORA**, apreciadas en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar error al público consumidor.

En primer lugar, se observa que el signo solicitado **AURORA CELESTE** presenta similitudes ortográficas en el elemento nominativo respecto de los elementos nominativos de la marca registrada **AURORAS AMARILLAS**, toda vez que transcribe una parte predominante la extensión consonántica y vocálica de la misma, así: **AURORA CELESTE / AURORAS AMARILLAS**, en el mismo orden y disposición, sin que la sustitución de la expresión “AMARILLAS” por “CELESTE” en el signo solicitado, sea una modificación que logren diluir el riesgo de confusión latente entre las marcas cotejadas, máxime si se tiene en cuenta que, dada su colocación en el signo solicitado, la expresión “AURORA” es la que genera un mayor impacto en la mente del consumidor.

Así mismo, esta Dirección encuentra que entre los signos cotejados también existen similitudes fonéticas y conceptuales susceptibles de generar confusión entre los consumidores, toda vez que, las expresiones A-U-RO-RA y A-U-RO-RAS que se observan en las dos marcas, se pronuncian de manera similar y hacen referencia a la *“Luz sonrosada que precede inmediatamente a la salida del sol”*.⁴ Siendo así que evocan una idea similar en la mente del consumidor, esto es, la de un amanecer colorido.

En segundo lugar, esta Dirección también encuentra que entre las marcas **AURORA CELESTE** y **AURORA** se observan similitudes ortográficas susceptibles de inducir a error al consumidor, toda vez que la marca solicitada en este caso transcribe la totalidad de la extensión vocálica y consonántica de la misma, así: **AURORA CELESTE / AURORA**. Lo anterior sin que la adición de la expresión “CELESTE” en el signo solicitado sea una modificación que logre diluir el riesgo de confusión latente que se configura entre las mismas, máxime si se tiene en cuenta que la marca registrada en comento es de naturaleza nominativa y tampoco cuenta con elementos nominativos ni gráficos adicionales que la logren diferenciar de manera suficiente al signo bajo estudio en el presente caso.

Así mismo, también se observan similitudes fonéticas y conceptuales presentes entre los signos **AURORA CELESTE** y **AURORA**, ya que, en línea con el análisis realizado respecto de la marca **AURORAS AMARILLAS**, las expresiones A-U-RO-RA y A-U-RO-RAS que se observan en las dos marcas, se pronuncian de manera idéntica y hacen referencia a la *“Luz sonrosada que precede inmediatamente a la salida del sol”*⁵, por lo que evocan una idea similar en la mente del público consumidor.

⁴ Ver: <https://dle.rae.es/aurora>

⁵ Ver: <https://dle.rae.es/aurora>

Ref. Expediente N° SD2025/0037954

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 registradas 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 y servicios 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 productos⁶.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 4: Cera para hacer velas; mechas para velas; sets de regalo de velas aromáticas; velas aromáticas; velas de iluminación.

Los signos registrados identifican los siguientes productos:

Expediente SD2023/0041527:

Clase 1: Aceites de procesamiento para ser utilizados como aditivos en procesos de fabricación general y en la fabricación de neumáticos, caucho, cuero y productos agrícolas.

Clase 4: Aceites de base; aceites lubricantes.

Expediente SD2019/0005472:

Clase 4: Lámparas [velas]; velas [iluminación]; velas de cera; velas de iluminación; velas perfumadas; velas perfumadas de aromaterapia.

Conexidad competitiva entre productos de la Clase 4 internacional – Expediente SD2019/0005472 (Identidad)

⁶ 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° SD2025/0037954

Con fundamento en la anterior relación de productos, así como los parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para analizar la conexidad competitiva entre signos, esta Dirección observa que hay identidad de productos entre las marcas cotejadas, como quiera que el signo solicitado pretende identificar los mismos productos que protege la marca fundamento de la negación dentro de su cobertura para la clase 1 internacional, tratándose de *“velas de iluminación; velas perfumadas/aromáticas.”* Por lo anterior, es claro definir que los signos en conflicto, al identificar los mismos productos, dentro de la misma clase, comparten género, naturaleza y finalidades, pues se trata de velas que se utilizan para diversas finalidades, tales como la iluminación y la relajación. Teniendo en cuenta la similitud analizada entre los signos, estas circunstancias pueden llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante producto ofrecidos por el mismo empresario, cuando en realidad se trata de empresarios distintos, por lo que existe un riesgo de confusión y de asociación susceptible de afectar al público consumidor.

Conexidad competitiva entre productos de las Clases 1 y 4 internacional con productos de la Clase 4 internacional – Expediente SD2023/0041527 (Complementariedad y Criterio de Razonabilidad)

De otra parte, esta Dirección también encuentra que existe una estrecha relación de conexidad competitiva entre los productos que la marca registrada identifica en las clases 1 y 4, esto es, *“Aceites de procesamiento para ser utilizados como aditivos en procesos de fabricación general y en la fabricación de neumáticos, caucho, cuero y productos agrícolas.”* y *“Aceites de base; aceites lubricantes”*, con los productos que la marca solicitada pretende identificar en la clase 4. Lo anterior, por cuanto se trata de productos complementarios que pueden ser comercializados y publicitados a través de los mismos medios, así como dirigirse al mismo tipo de consumidor.

En efecto, los productos que la marca solicitada pretende identificar en la clase 4, esto es, *“Cera para hacer velas; mechas para velas; sets de regalo de velas aromáticas; velas aromáticas; velas de iluminación”* suelen fabricarse o elaborarse utilizando diversos tipos de aceites como base, entre ellos, los que la marca fundamento de la negación identifica actualmente en el mercado. Así mismo, es común encontrar que los mismos establecimientos dedicados a la relajación y el cuidado personal ofrezcan velas aromáticas y aceites esenciales o de base a los consumidores. Siendo así que el consumidor podría considerar razonable que un empresario que presta comercializa todo tipo de aceites, eventualmente expanda su portafolio de negocios para vender las velas y ceras que la marca solicitada pretende identificar en el mercado. De manera tal que, dada la similitud analizada entre los signos, existe el riesgo de confusión y asociación en el mercado, los consumidores no podrían diferenciarlos de manera suficiente en el mismo y no sería posible que coexistieran pacíficamente en el comercio.

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

Página 6 de 7

Resolución N° 104094

Ref. Expediente N° SD2025/0037954

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Aurora Celeste (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por PAOLA CAROLINA REY LOPEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a PAOLA CAROLINA REY LOPEZ, 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

⁷ 4: Cera para hacer velas; mechas para velas; sets de regalo de velas aromáticas; velas aromáticas; velas de iluminación.