

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 107121

Ref. Expediente N° SD2025/0090008

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 4 de septiembre de 2025, **Alejandra Rendon Rodriguez** solicitó el registro de la Marca **Elaia Nails Spa** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1081, 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 tercero<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> 44: Servicios de belleza prestados por balnearios.

<sup>2</sup> •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.

Ref. Expediente N° SD2025/0090008

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 registrada<sup>3</sup>.

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 marcas previamente 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   |
|-------|---------------|-----------------------------|----------------|------|-------|---------|------------|------------|
| Mixta | ELAYA BELLEZA | UBER ANCISAR OROZCO RAMIREZ | SD2022/0129174 | 11   | 35    | Marca   | Registrada | 17/12/2034 |
| Mixta | ELAYA BELLEZA | UBER ANCISAR OROZCO RAMIREZ | SD2021/0069880 | 11   | 3     | Marca   | Registrada | 20/05/2032 |
| Mixta | ELAYA BDC     | UBER ANCISAR OROZCO RAMIREZ | SD2018/0047289 | 11   | 3     | Marca   | Registrada | 07/03/2029 |

•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. (...)\*.

<sup>3</sup> 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° SD2025/0090008

Los signos a comparar son los siguientes:

| El signo solicitado | Las marcas registradas                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaia Nails Spa     | <div></div> <div></div> <div></div> |

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

*“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*



Ref. Expediente N° SD2025/0090008

*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”*

### Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado **Elaia Nails Spa** reproduce parcialmente la parte relevante de los signos antecedentes **ELAYA BELLEZA**, **ELAYA BELLEZA** y **ELAYA BDC**, sin que los elementos adicionales resulten suficientes para su plena diferenciación.

Al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se observa que el signo solicitado “**ELAIA NAILS SPA**” y los signos previamente registrados “**ELAYA BELLEZA**”, “**ELAYA BELLEZA**” y “**ELAYA BDC**” comparten un elemento denominativo claramente coincidente y dominante, el cual es la expresión “**ELAIA / ELAYA**”, la cual, pese a presentar una ligera variación ortográfica, resulta fonética y ortográficamente semejante, produciendo una impresión sonora prácticamente casi idéntica al momento de su pronunciación.

En efecto, la sustitución de la vocal “I” por la “Y” no altera de manera relevante la percepción fonética del término, toda vez que en el idioma español ambas grafías generan un sonido similar, razón por la cual el consumidor medio no especializado difícilmente advertirá dicha diferencia al momento de identificar los signos en el mercado.

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/o 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 productos y/o servicios<sup>4</sup>.

### Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

**44: Servicios de belleza prestados por balnearios.**

<sup>4</sup> 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° SD2025/0090008

Los signos previamente registrados identifican:

**Expedientes: Productos y servicios**

**SD2022/0129174 (35):** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; comercialización y distribución comercial de productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.

**SD2021/0069880 (3):** Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.

**SD2018/0047289 (3):** Productos cosméticos para el cuidado de la piel; productos cosméticos decorativos; productos cosméticos para la piel; productos cosméticos, a saber, leches, lociones y emulsiones; productos cosméticos, a saber, lociones; productos cosméticos para uso personal; productos cosméticos y de belleza; productos cosméticos y de maquillaje; productos cosméticos y de tocador

***Criterio de razonabilidad (posibilidad razonable de provenir del mismo empresario).***

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el 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 conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la **razonabilidad** entre los productos.

Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado *“(...) puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial”*.

Al analizar la relación existente entre los servicios de belleza prestados por balnearios distinguidos por el signo solicitado en la clase 44 y los productos cosméticos, de tocador, perfumería y afines, así como los servicios de comercialización y distribución de dichos productos amparados por los signos previamente registrados en las clases 3 y 35, esta Dirección considera que entre ellos existe una conexión competitiva, conforme a las dinámicas actuales del mercado y al principio de razonabilidad.

En efecto, los servicios de belleza prestados por balnearios se encuentran estrechamente vinculados con el uso, aplicación, recomendación y venta de productos cosméticos, de cuidado personal y de perfumería, en la medida en que tales productos constituyen insumos esenciales para la prestación de tratamientos estéticos, faciales, corporales y de bienestar. Así, resulta habitual que los establecimientos dedicados a servicios de spa y belleza utilicen, promocionen o incluso comercialicen directamente productos cosméticos bajo la misma marca con la que prestan dichos servicios.

De igual manera, desde la perspectiva del consumidor medio, es razonable asumir que los productos cosméticos y de tocador y los servicios de belleza prestados por balnearios

Resolución N° 107121

Ref. Expediente N° SD2025/0090008

pueden provenir de un mismo origen empresarial, toda vez que en el mercado es frecuente que un mismo empresario desarrolle líneas de productos cosméticos y, paralelamente, ofrezca servicios de estética, bienestar y cuidado personal.

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

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 **Elaia Nails Spa** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>5</sup>, solicitada por **Alejandra Rendon Rodriguez**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar de esta resolución a **Alejandra Rendon Rodriguez**, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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 15 de diciembre de 2025



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

<sup>5</sup> 44: Servicios de belleza prestados por balnearios.