

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 429

Ref. Expediente N° SD2025/0042028

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 7 de mayo de 2025, la sociedad **INVERSIONES LGV S.A.S**, solicitó el registro de la Marca **LOLYBEAUTY** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067 del 19 de mayo de 2025, la sociedad **LILI BRANDS INC** presentó oposición al registro con fundamento en lo establecido 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:

“(…) 3.1. Mi representada es titular de una familia de marcas que tienen como término común y predominante la expresión “LILI”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (“TJCA”) ha señalado que la familia de marcas se presenta cuando:

*(…) Este uso reiterativo ha hecho que el consumidor, al encontrarse con una marca similar a **LILI PINK**, inmediatamente la relacione con el origen empresarial de mi representada. Consecuentemente, en caso de concederse el registro de la marca solicitada, el consumidor podría llegar a incurrir en confusión, al considerar que las marcas confrontadas se encuentran relacionadas entre sí y que los productos protegidos por ambos signos tienen el mismo origen empresarial. Esto, teniendo en cuenta que la expresión **LOLY**, incluida en la marca que se solicita, resulta casi idéntica al término común y predominante de la familia de marcas **LILI**. Lo anterior se agrava por el hecho que, dentro de la familia de marcas de mi representada, se encuentra la marca , que coincide casi exactamente con la marca que se solicita .*

*(…) Nótese que, si bien el término **BEAUTY** puede ser catalogado como débil en la comparación, lo cierto es que eso no quiere decir que un tercero pueda reproducir casi totalmente una marca registrada, como ocurre en este caso, pues **LOLYBEAUTY** y **LILI BEAUTY** resultan prácticamente idénticas.*

*Y es que incluso si se excluyera la expresión **BEAUTY** de la comparación, se mantiene la similitud entre las expresiones **LILI** y **LOLY**, justamente por ser **LILI** el elemento predominante de la familia de marcas de mi representada que evoca un origen empresarial concreto, por lo que el consumidor va a relacionar **LOLY** con las marcas de Lili Brands.*

*Nótese que, incluso, el logo de **LOLYBEAUTY** es en blanco y negro, lo que le da libertad de usarlo en cualquier tonalidad de color, incluyendo el rosado. Si ello ocurre, el riesgo de confusión y asociación sería aún mayor, puesto que la marca solicitada tendría aún más relación con la familia de marcas de Lili Brands.*

¹ 14: Metales preciosos, joyas, relojes y sus componentes, en especial bisutería, llaveros, amuletos de joyería, joyeros, pulseras, pulseras de tejido bordado, relojes, pendientes, figuras de metal precioso, collares, piedras preciosas, anillos, piedras semipreciosas, broches.

Ref. Expediente N° SD2025/0042028

(...) Pues bien, nótese que los productos comparados están estrechamente relacionados, ya que hoy en día, quien produce y vende productos como perfumes, cosméticos y aceites esenciales también suele incursionar en el área de las joyas, los relojes, los collares y en general, de la bisutería.

(...) Y es que nótese que la finalidad de ambos tipos de producto es la belleza, la moda y en general, el cuidado e imagen personal. Así, por lo anterior, compartirán canales de comercialización, medios de publicidad y además existe relación de complementariedad, pues unos aretes o un anillo pueden complementarse (y usarse conjuntamente) con una fragancia o perfume, por ejemplo.

Es, por lo tanto, totalmente razonable para un consumidor, que quien vende fragancias, maquillaje y perfumes con la marca LILI BEAUTY, sea quien está detrás de la marca LOLY BEAUTY incursionando en una nueva línea de productos de joyería o relojes, por ejemplo.

La inevitable conclusión es que se trata de productos relacionados, cumpliéndose por lo tanto también este requisito para que se declare la confundibilidad.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **INVERSIONES LGV S.A.S**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...) El signo solicitado LOLYBEAUTY presenta diferencias sustanciales frente a LILYBEAUTY. En el elemento inicial, que es el de mayor recordación para el consumidor, se observa que “LOLY” y “LILI” difieren fonética, ortográfica y visualmente, generando improntas distintas. Adicionalmente, el logotipo de la marca solicitada incorpora el diseño de unos labios como elemento gráfico, lo cual acentúa aún más la diferenciación frente al signo opositor que carece de cualquier rasgo gráfico semejante.

- La marca de titular del opositor usa el siguiente elemento gráfico:



- la marca solicitada para registro usa el siguiente elemento gráfico:



- *Puede notar el examinador que, desde el punto de vista ortográfico, las marcas únicamente se asemejan en la expresión “BEAUTY” que como se verá, es un elemento COMÚN y GENÉRICO en varios tipos de marcas, registradas en diferentes clases, que significa belleza, el cual comprende un sentido muy amplio para amparar diversos productos y servicios.*
- - *El término “BEAUTY” carece de distintividad y es de uso común en múltiples registros marcarios en distintas clases, particularmente en el sector de cosméticos, estética, cuidado personal y productos afines. La palabra “BEAUTY”, que en inglés significa “belleza”, es un término descriptivo y genérico en relación con los productos y servicios que usualmente se identifican con ella, y por tanto no puede ser apropiada en forma exclusiva por un solo titular. Su uso es ampliamente difundido en el mercado, tanto en nombres comerciales como en signos distintivos registrados, lo que evidencia su escaso poder diferenciador.*
- - *Además, el consumidor no asocia la distintividad de una marca a través de términos genéricos o descriptivos como “BEAUTY”, sino a través de los elementos realmente distintivos, como lo son en este caso las partículas “LOLY” y “LILI”, las cuales presentan suficientes diferencias fonéticas, ortográficas y visuales para evitar cualquier riesgo de confusión o asociación indebida.*

Resolución N° 429

Ref. Expediente N° SD2025/0042028

- *Por tanto, la coincidencia en el uso de la palabra “BEAUTY” no es suficiente para sustentar una oposición, máxime cuando esta forma parte de un vocabulario genérico utilizado por numerosos actores del mercado y no posee un carácter distintivo propio que merezca una protección exclusiva.*
 - (...) - *Además, el consumidor de estos productos actúa con diferentes criterios de compra: no elige una joya o un reloj con la misma lógica que selecciona un cosmético o un perfume. Incluso los canales de comercialización, los puntos de venta, la presentación de los productos y sus públicos objetivos suelen ser distintos.*
 - - *Por tanto, la diferencia conceptual entre las marcas, unida a la diversidad de clases y naturaleza de los productos, descarta la posibilidad de riesgo de confusión o asociación indebida en el mercado.*
 - - *La marca LOLYBEAUTY ha consolidado su principal canal de comercialización en el ámbito digital, particularmente a través de redes sociales como Instagram, donde desarrolla de manera constante la promoción y venta de sus productos. Esta estrategia responde a un posicionamiento dirigido a un público joven y moderno, caracterizado por un consumo altamente influenciado por la comunicación digital y las tendencias en línea.*
 - - *A diferencia de otras marcas de la Clase 03 que se comercializan principalmente en canales tradicionales como perfumerías, droguerías o supermercados, LOLYBEAUTY privilegia la venta directa y la interacción con su comunidad digital, lo cual constituye un factor diferenciador en el mercado.*
6. (...) *Si se analizan en su conjunto, al pronunciar las marcas en forma sucesiva queda descartada toda posibilidad de confusión entre las mismas, ya que el sonido que se produce al oído humano al pronunciarlas es diferente, sobre todo que la sílaba tónica, que a su vez aporta una fuerza diferenciadora visual suficiente para evitar tomar un producto distinto del realmente requerido.*
- 7.
8. *Los signos en estudio no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, por lo cual es importante que la administración se pronuncie sobre la relación que pueda existir entre los productos, que cada uno distingue. De acuerdo a lo anterior y en nuestro caso que nos ocupa no existe confusión ortográfica, fonética, visual o conceptual.”*

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0042028

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 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	Vigencia
Mixta	LILI BEAUTY	Lili Brands Inc	SD2021/0086518	11	3	Marca	Registrada	27 may. 2032

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° SD2025/0042028

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.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	LOLY...ANDO	JUAN FERNANDO FRANCO CASTAÑO	SD2021/0051662	11	25	Marca	Registrada	19 ene. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado



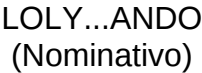
El signo solicitado, de naturaleza mixta, está compuesto por la expresión “LolyBeauty” en tipografía estilizada, con la primera letra “L” en mayúscula y el resto en minúsculas. Sobre las letras “au” se ubica un pequeño diseño gráfico en forma de labios.

Signo opositor



El signo opositor, de naturaleza mixta, contiene la expresión “Lili Beauty” en dos líneas: la palabra “Lili” en la parte superior, en letras minúsculas con inicial mayúscula y color rosado, de mayor tamaño, seguida de un pequeño diseño en forma de corazón. Debajo, la palabra “Beauty” en tipografía cursiva y color rosado, ubicada en la línea inferior.

Signo hallado de oficio



El signo hallado de oficio, de naturaleza nominativa, está conformado únicamente por la



Ref. Expediente N° SD2025/0042028

expresión “LOLY...ANDO” en letras mayúsculas, sin elementos adicionales.

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 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.

⁴ TJCA, Proceso 218-IP-2019.

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

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0042028

(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.
- 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.

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° SD2025/0042028

- 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 (...)***
- 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

Familia de marcas

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 912 del 25 de marzo de 2003).

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento

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”.

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0042028

distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.¹³

El hecho que la sociedad **LILI BRANDS INC.** incluya de forma reiterada la expresión **LILI** en sus marcas antes relacionadas, nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Aquí lo característico es que se incorpora un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos y la empresa que los produce u ofrece.

Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas, debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial.

De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

Análisis comparativo

Siguiendo con las reglas determinadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considerando la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, procederá a hacerse el cotejo como si de signos nominativos se tratara.

En primer lugar, frente al signo opositor **Lili Beauty**, esta Dirección observa que el elemento común “**Beauty**” carece de una fuerza distintiva relevante. Aun cuando se encuentra en idioma inglés, se trata de un término de uso común en el sector de la moda, cosmética y cuidado personal, directamente evocativo de la “belleza” y, por tanto, meramente descriptivo de la finalidad o del destino de los productos que se pretende distinguir. De acuerdo con la jurisprudencia andina, *“cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local¹⁴”*; en tal medida, dicho vocablo no puede monopolizarse en favor de un solo empresario ni soportar por sí mismo un riesgo de confusión.

Bajo este entendimiento, el peso distintivo de los signos **LOLYBEAUTY** y **Lili Beauty** recae en las partículas **LOLY** vs. **Lili**, respectivamente. Al aplicar las reglas de

¹³ TJCA, Proceso N° 23-IP-2013.

¹⁴ Proceso 69-IP-2001

Ref. Expediente N° SD2025/0042028

comparación de signos nominativos, se advierte que no existe coincidencia en el lexema ni en la secuencia vocálica y consonántica predominante: *LO-LY* frente a *LI-LI*. La variación en la vocal de la primera sílaba (O vs I), la distinta repetición de vocales y la diferente estructura rítmica generan impresiones fonéticas y visuales claramente diferenciadas para el consumidor, incluso apreciando los signos de manera sucesiva. Aun cuando ambos evocan posibles nombres femeninos, dicha coincidencia es demasiado genérica y frecuente en el mercado como para generar un riesgo de asociación sobre un mismo origen empresarial. En consecuencia, esta Dirección concluye que **LOLYBEAUTY** no es similarmente confundible con **Lili Beauty**.

Distinta es la situación respecto del signo hallado de oficio **LOLY...ANDO**. En este caso, el análisis gramatical y fonético permite evidenciar que el elemento **LOLY**, que constituye el inicio y núcleo distintivo del signo antecedente, se reproduce íntegramente en el signo solicitado **LOLYBEAUTY**, ocupando igualmente la posición inicial y captando la atención inmediata del consumidor. De conformidad con las reglas de cotejo, la coincidencia en el lexema principal, ubicado al comienzo de la denominación y dotado de mayor impacto en la mente del público, es un indicio relevante de riesgo de confusión ideológica y de asociación. Las partículas que siguen a **LOLY** (“...ANDO” en el signo antecedente y “Beauty” en el signo solicitado) funcionan como elementos secundarios que complementan o califican el mismo núcleo distintivo, sin ser suficientes para neutralizar la identidad de dicho componente.

Así las cosas, resulta razonable que el consumidor medio considere que **LOLYBEAUTY** identifica una línea, extensión o variante de productos vinculados al mismo origen empresarial de **LOLY...ANDO**, al percibir en ambos signos el mismo término distintivo **LOLY**. Por ello, esta Dirección estima que el signo solicitado **LOLYBEAUTY** es similarmente confundible con el signo hallado de oficio **LOLY...ANDO**, aunque no lo sea con el signo opositor **Lili Beauty**.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados frente a los cuales se configura el riesgo de confusión o asociación, 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:

14: Metales preciosos, joyas, relojes y sus componentes, en especial bisutería, llaveros, amuletos de joyería, joyeros, pulseras, pulseras de tejido bordado, relojes, pendientes, figuras de metal precioso, collares, piedras preciosas, anillos, piedras semipreciosas, broches.

El signo hallado de oficio confrontado identifica:

Expediente	Productos
------------	-----------

SD2021/0051662	(25): Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
-----------------------	--

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 14 de la marca solicitada vs productos de la clase 25 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

Ref. Expediente N° SD2025/0042028

hay relación o conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos, es la razonabilidad definida como *“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. (...)”*¹⁵. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que los productos de joyería y relojería de la clase 14 y las prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 se comercialicen por parte de un mismo empresario.

Los productos de la marca solicitada en clase 14 comprenden metales preciosos, joyas, relojes y sus componentes, en especial bisutería, llaveros, amuletos de joyería, joyeros, pulseras, pulseras de tejido bordado, relojes, pendientes, figuras de metal precioso, collares, piedras preciosas, anillos, piedras semipreciosas y broches. Se trata de artículos típicamente asociados al sector moda y accesorios, cuyo propósito es realzar la presentación personal del consumidor, realzando su apariencia y estilo a través de elementos ornamentales y de uso cotidiano como relojes, pulseras o collares.

Por otro lado, los productos del signo hallado de oficio en clase 25, a saber, prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, se inscriben igualmente en el mercado de la moda y el vestuario, pues incluyen la ropa y demás elementos que conforman el atuendo principal del consumidor. Estos productos cumplen una función de protección y cobertura del cuerpo, pero también, y cada vez con mayor relevancia, una función estética y de expresión de estilo personal.

La relación entre estos productos puede ser vista desde la perspectiva de la razonabilidad. Es usual que las prendas de vestir y el calzado de la clase 25 se comercialicen conjuntamente con joyería, bisutería, relojes y demás accesorios de la clase 14, en la medida en que todos ellos integran el mismo concepto de “look” o conjunto de vestuario. Así, una persona que adquiere ropa, zapatos o sombreros también puede estar interesada en adquirir collares, pulseras, anillos, pendientes o relojes que combinen con dichas prendas y completen su apariencia personal.

La similitud en la función de mejorar y realzar la apariencia puede llevar a los consumidores a percibir los productos de joyería y bisutería como una extensión natural de las prendas de vestir y viceversa, reforzando la idea de que ambos pueden provenir del mismo proveedor o estar relacionados en el mercado como parte de una misma línea de moda. Esta relación funcional, entre ropa y accesorios diseñados para usarse de manera conjunta, incrementa la probabilidad de que el público asocie un origen empresarial común cuando los signos que los distinguen resultan semejantes.

Además, la comercialización de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería suele requerir la oferta coordinada de accesorios de joyería y relojería para brindar una experiencia de moda integral. En la práctica comercial, es frecuente encontrar en las mismas tiendas de ropa y calzado vitrinas dedicadas a pulseras, collares, aretes, relojes o bisutería, o incluso colecciones cápsula de joyería asociadas a determinadas líneas de vestuario. La presencia de ambos tipos de productos en los mismos canales de comercialización, como tiendas de moda, boutiques, grandes superficies, plataformas de comercio electrónico de ropa y accesorios, puede generar la idea de que se trata de

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Resolución N° 429

Ref. Expediente N° SD2025/0042028

productos que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaria del signo ya registrado o una nueva línea de productos de la empresa titular de la marca.

En resumen, los productos de las clases 14 y 25 están interrelacionados debido a sus objetivos comunes de configurar y elevar la apariencia personal y el estilo del consumidor. Esta conexión hace que los consumidores puedan verlos como parte de una misma categoría de productos destinados a la moda y al cuidado de la imagen, lo que justifica la razonabilidad de que sean comercializados por el mismo empresario o empresa.

Por lo anterior, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en el sector de la moda y el vestuario busque ampliar su esquema de negocios e incursione en la comercialización de joyería, bisutería, relojes y otros accesorios, o que un titular originalmente vinculado a joyas y relojes decida lanzar líneas de ropa y calzado bajo el mismo signo, de manera que el consumidor fácilmente entienda que quien se encarga de una serie de productos ahora incursiona en otro afín dentro del mismo universo de la moda.

Junto con ello, existe el riesgo de confusión en los consumidores dado que los canales de divulgación o comercialización de estos productos pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaria del signo ya registrado o una nueva línea de productos de la empresa titular de la marca. La publicidad en revistas de moda, redes sociales, vitrinas de centros comerciales y plataformas de comercio electrónico suele presentar conjuntamente prendas de vestir, calzado y accesorios de joyería, reforzando en el público una percepción unitaria del origen empresarial.

En ese sentido, esta Dirección evidencia que, dadas las coberturas de los signos enfrentados, es posible que los productos de joyería, relojería y bisutería de la clase 14 y las prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 sean ofrecidos por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones o confusión derivadas de las prácticas habituales en el mercado de la moda.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”¹⁶

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad es cumplido por las marcas en comento, habida cuenta de la proximidad funcional y comercial entre las coberturas de las clases 14 y 25 analizadas.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos

¹⁶ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

Resolución N° 429

Ref. Expediente N° SD2025/0042028

suficientes “para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios¹⁷.”

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que genera una confusión y asociación en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos, por lo que no es posible permitir la coexistencia.

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.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por la sociedad **LILI BRANDS INC.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **LOLYBEAUTY** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁸, solicitada por la sociedad **INVERSIONES LGV S.A.S**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **INVERSIONES LGV S.A.S**, solicitante del registro y a la sociedad opositora **LILI BRANDS INC.**, 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 2 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁷ Ibidem

¹⁸ **14:** METALES PRECIOSOS, JOYAS, RELOJES Y SUS COMPONENTES, EN ESPECIAL BISUTERÍA, LLAVEROS, AMULETOS DE JOYERÍA, JOYEROS, PULSERAS, PULSERAS DE TEJIDO BORDADO, RELOJES, PENDIENTES, FIGURAS DE METAL PRECIOSO, COLLARES, PIEDRAS PRECIOSAS, ANILLOS, PIEDRAS SEMIPRECIOSAS, BROCHES.

