

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 4916

Ref. Expediente N° SD2025/0010384

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 día 7 de febrero de 2025, la señora **OMAIRA PAOLA DIAZ SANTIAGO**, solicitó el registro de la marca **ELLA Y DJ** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1059 del 24 de febrero de 2025, la sociedad **AMERICAN GAIA CORP.** presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“Por el aspecto ORTOGRÁFICO, podemos apreciar que tanto el signo debidamente registrado y el signo solicitado, presentan entre si una fuerte semejanza por cuanto su escritura es muy similar, especialmente porque el signo solicitado reproduce en una parte preponderante el signo “ELA” y sus marcas de familia.

Por el Aspecto ideológico, la similitud entre la marca concedida y la marca solicitada por la señora OMAIRA PAOLA DIAZ SANTIAGO, es evidente, ya que cualquier consumidor de productos de la clase No. 25, confundirá fácilmente en su mente: “ELLA Y DJ”, con la marca debidamente registrada: “ELA” de mi representada, que distingue productos comprendidos en la clase No., 14, 18, 25 y servicios de la Clase No. 35, según la Clasificación Internacional de Niza, siendo 5 estos totalmente confundibles y conexos con los mismos productos de la clase No. 25 de la solicitante, toda vez que estos productos y servicios se comercializan, distribuyen y venden a través de los mismos canales de mercado, guardando una relación intrínseca entre ellos, además de ser intercambiables, complementarios y no excluyentes entre ellos.

Al aplicar la anterior Jurisprudencia al caso que nos ocupa, se puede observar claramente que se cumplen todos los presupuestos de similitud entre la marca solicitada “ELLA Y DJ” y la marca “ELA”, previamente registrada (...)

Dado que tanto la marca “ELA” previamente registrada y la marca “ELLA Y DJ” que se tramita bajo el expediente de la referencia, poseen un significado que evoque una idea particular en relación con los productos de la Clase No. 25, el consumidor se vería expuesto a un riesgo de asociación entre las marcas enfrentadas.

Puede concluirse que las marcas enfrentadas son similares desde el punto de vista ORTOGRAFICO, FONETICO, VISUAL Y CONCEPTUAL, ya que al observarlas en su conjunto y de manera desprevenida como lo hace el consumidor, generan la misma impresión como resultado de la reproducción total que hace la marca solicitada “ELLA Y DJ” tramitada en este expediente con la marca previamente registrada “ELA” y sus marcas de familia.

Es de anotar, que el impacto aquí es total, pues la Marca solicitada en su parte esencial corresponde a la denominación (“ELLA Y DJ”), es altamente similar a la marca de mi

¹ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Ref. Expediente N° SD2025/0010384

representada “ELA” y sus marcas de familia.

La Superintendencia de Industria y Comercio deberá declarar fundada la presente oposición, porque mi representada tiene concedida su marca “ELA” 6 para distinguir productos de la clase No. 09, 14, 18, 25 y servicios de la clase No. 35 y esta solicitud de la marca pretende en forma abusiva apropiarse de su marca, su reconocimiento y posicionamiento ante los diferentes consumidores con su signo distintivo “ELLA Y DJ”, cuando pretende registrar la marca de productos similarmente denominada “ELA” y sus marcas de familia.

La señora OMAIRA PAOLA DIAZ SANTIAGO; en forma reproachable ahora pretende registrar la marca similarmente confundible “ELLA Y DJ”, es por lo tanto un hecho claro que la solicitante de la marca para distinguir productos de la Clase No. 25, ha desconocido a todas las luces para el Derecho marcario la marca debidamente registrada con anterioridad y concedida por esta misma Superintendencia “ELA” y sus marcas de familia de mi representada, teniendo todo el derecho de usar sus MARCAS y además el derecho al uso exclusivo de ella, que incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso de la misma a un tercero, publicitar su marca, promocionar sus productos como es el caso con sus diferentes signos distintivos registrados y también de cambiarlas cuando estime convenientes, pero su MARCA sigue siendo “ELA”, así como también tiene el atributo de impedir la utilización no autorizada de estos derechos, como los viene utilizando la solicitante de la marca, que estaría cometiendo actos arbitrarios en contra de mi representada al utilizar en forma indebida la marca “ELLA Y DJ” en el mercado colombiano, donde en este caso, mi representada tiene el Derecho legítimo e indiscutible sobre su MARCA debidamente registrada “ELA” porque el legítimo titular del registro es mi representada que tiene el derecho al uso exclusivo sobre el mismo, para lo cual cuenta con las acciones que le permiten actuar contra terceros no autorizados que hagan uso de su MARCA, como está ocurriendo con la solicitante que al verse enfrentados en el mercado la marca ELA / ELLA Y DJ, por su similitud ortográfica, fonética, visual y conceptual se estarían cometiendo actos en contra de mi representada.

El hecho de que la Marca solicitada a registro tenga las semejanzas anotadas con las Marcas concedidas, implica un medio o sistema encaminado a crear confusión respecto a los productos de mi representada, teniendo en cuenta que son productos de la Clase No. 14, 18, 25 y servicios de la Clase No. 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y si es concedido el Registro de la Marca “ELLA Y DJ” se violarían las normas relativas a la protección de la Propiedad Industrial, que conceden entre otros al titular de un registro de una Marca, el Derecho exclusivo a usar dicha Marca o conjunto marcario y prohíben el registro de Marcas que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad, para productos y servicios comprendidos en una misma clase o similar, ya que una vez registrado el signo, el titular de ella, adquiere un Derecho sobre la Marca que le legitima para usarla de manera exclusiva, impidiendo que los terceros la utilicen con el fin de designar productos iguales o semejantes, que guarden alguna relación como son los productos de la Clase No. 25, de la Clasificación Internacional de Niza.

La coexistencia en el mercado de la Marca solicitada a registro, “ELLA Y DJ” de concederse éste y la Marca legalmente concedida, produciría confusión en el público consumidor, y perjudica no solo a mi Cliente, al vulnerársele derechos legítimamente adquiridos, sino al público en general, y de acuerdo a todo lo anterior, el posible registro de la Marca “ELLA Y DJ” tiene como único fin el obtener un aprovechamiento económico indebido, dada la calidad y aceptación de los productos y servicios producidos y prestados por mi poderdante, lo que frente a ésta última, representa con absoluta certeza un daño económico, comercial y por ende una dilución de la fuerza distintiva y del valor comercial de los productos y servicios originales: “ELA” y sus marcas de familia.

La Sociedad AMERICAN GAIA CORP., no ha autorizado a persona alguna para usar

Ref. Expediente N° SD2025/0010384

sus marcas, o una expresión confundiblemente similar, dentro del territorio colombiano, la cual goza de protección legal, evento en el cual procedería la viabilidad de la solicitud de la referencia, quedando demostrado que la Marca solicitada “ELLA Y DJ” es similarmente confundible a la Marca CONCEDIDA de mi representada, por lo tanto atentamente solicito a usted, se sirva declarar fundada la presente Observación y negar el Registro de la Marca 8 solicitada por la señora OMAIRA PAOLA DIAZ SANTIAGO, y evitar que la solicitante de la Marca, se pueda aprovechar de la calidad y aceptación de los productos y servicios de mi Cliente.

La Clase que pretende Registrar la señora OMAIRA PAOLA DIAZ SANTIAGO, es la Clase No. 25, y el consumidor, llegaría a pensar que se trata de productos con la Marca de mi representada “ELA”, donde así las cosas, cabe afirmar que los productos se destinan a una finalidad similar, y son, por lo mismo, intercambiables, los productos son complementarios, guardan relación o conexión, desarrollándose por canales de producción, distribución y comercio similares, por lo que su concurrencia en un ámbito común habría peligro de error o confusión, pues el consumidor podría llegar a pensar que dichos productos serán una nueva rama de negocio, además los Artículos a que se pretenden aplicar, son similares, y fácilmente no son diferenciables los unos de los otros, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, cuando los productos que amparan son tan similares en su naturaleza y fines que existiría la posibilidad de duda en el público que los solicite. Los productos son similares, y guardan relación o conexión, desarrollándose por canales de producción, distribución, y comercios similarmente confundibles, donde se puede hablar del riesgo de confusión, por su lugar de expedición (...)

En el caso que nos ocupa, entre ambas marcas la marca “ELA” vs “ELLA Y DJ” en las cuales el elemento determinante y predominante es el FONETICO, dada la fuerza propia de pronunciación. Por lo tanto, el análisis comparativo deberá centrarse en su aspecto fonético y conceptual. Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos consideramos que al comparar el signo “ELLA Y DJ” y la marca “ELA”, existen semejanzas susceptibles de causar confusión o riesgo de confusión. Esto obedece a que la marca solicitada, si bien contiene elementos gráficos y denominativos, estos resultan secundarios o accesorios frente a la denominación “ELLA Y DJ” destacada por su tamaño y colocación dentro del conjunto del signo”.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, la señora **OMAIRA PAOLA DIAZ SANTIAGO**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“Aunque es cierto que el elemento más distintivo de la marca es el denominativo, es importante considerar todos los aspectos que abarca la marca en su conjunto. En este sentido, los colores, el tipo de letra y otros elementos gráficos también contribuyen a su identidad.

En contraste con la marca opositora, la marca ELLA & DJ se distingue por tener dos palabras, lo cual añade un nivel adicional de singularidad y diferenciación. Esto refuerza aún más su capacidad para ser recordada y reconocida por terceros. Además, cabe destacar que en sentencias previas se ha resaltado la importancia de considerar el conjunto de elementos de una marca mixta para determinar su distintividad. Como se ha establecido en dictámenes judiciales, no se puede limitar el análisis únicamente al elemento denominativo, sino que se debe evaluar el conjunto de elementos visuales y verbales para comprender plenamente su impacto en la percepción del consumidor y su capacidad para distinguirse en el mercado.

Es evidente que, al examinar visualmente ambas marcas, se observa una notable ausencia de similitud. Mi marca, al ser de naturaleza mixta, incorpora un conjunto de letras e imagen contrastando significativamente con la marca opositora. Además, el uso de una tipografía única y la inclusión de dos palabras diferentes en nuestra. marca contribuyen a su singularidad visual. Este conjunto de elementos visuales claramente diferenciadores no solo realza la originalidad de nuestra marca, sino que también

Ref. Expediente N° SD2025/0010384

refuerza su capacidad para destacarse y ser reconocida por los consumidores y no generar confusiones en el mercado.

Es crucial reconocer que el análisis no debe centrarse exclusivamente en la comparación entre las palabras "ELLA" y "ELA". Mi marca, en su totalidad, incluye un elemento denominativo adicional, "& DJ", que precede a la palabra "ELLA". MARCA SOLICITADA (Nuestra) MARCA OPOSITORA implica la incorporación de una palabra completa que altera significativamente la identidad visual de la marca. Por lo tanto, la distinción entre ambas marcas no se limita únicamente a consideraciones fonéticas, sino que abarca una divergencia semántica fundamental que las hace claramente discernibles entre sí. Este aspecto, sumado a las diferencias visuales anteriormente mencionadas, refuerza aún más la singularidad y la identidad distintiva de nuestra marca en comparación con la marca opositora.

Identidad Conceptual: La marca solicitada, "ELLA & DJ", se compone de dos palabras: "ELLA" y "DJ". Si bien "ELA" puede interpretarse de diferentes maneras ya que tiene muchos significados, es importante destacar que la palabra "ELLA" es un pronombre personal en español que se usa para referirse a una persona de género femenino, añade un contexto adicional que puede influir en la percepción global de la marca.

"DJ" son las iniciales de un familiar cercano, lo cual añade un matiz distintivo y una connotación diferente al conjunto de la marca. En contraste, la marca opositora se compone únicamente de la palabra "ELA", la cual se define como una determinación arbitraria. Si bien ambos términos comparten un aspecto conceptual común relacionado con la arbitrariedad, la inclusión de "DJ" en nuestra marca añade una capa adicional de significado y distinción. Por lo tanto, las dos marcas carecen de similitud conceptual debido a las diferencias significativas en sus composiciones y connotaciones. Mientras que "ELLA & DJ" sugiere un elemento de espontaneidad y originalidad, con una connotación de lo impredecible o lo incontrolable, "ELA" tiene una connotación más directa de determinación arbitraria. La inclusión del término "DJ" en nuestra marca añade un matiz distintivo que no se encuentra en la marca opositora, lo cual contribuye a una identidad única y diferenciada.

Identidad Fonética: Es importante señalar que, aunque ambas marcas comparten un elemento denominativo común, "ELLA" y "ELA", existen diferencias significativas en su estructura fonética que pueden influir en la percepción del consumidor.

Además, es importante considerar el contexto en el que se presentan las marcas. El hecho de que "ELLA" sea parte de una marca compuesta como "ELLA & DJ" añade un contexto adicional que puede influir en la percepción global de la marca. La presencia de la palabra "DJ" después de "ELLA" puede modificar la interpretación y el significado general de la marca, lo que puede mitigar cualquier confusión potencial con la marca opositora en cuanto al aspecto fonético.

(...) no existe una similitud ortográfica entre las marcas en cuestión. Esto se evidencia por la presencia de un acompañamiento adicional de un carácter y dos letras que precede a la marca "ELLA", diferenciándola así de manera significativa de la palabra "ELA". Estas diferencias notables en la composición de las marcas refuerzan la idea de que no existe una similitud ortográfica directa entre ellas. Por lo tanto, es claro que las marcas se distinguen no solo por sus elementos Marca solicitada: ELLA & DJ, Marca opositora: ELA, N° de letras que NO coinciden: 1 2 3 4 visuales y fonéticos, sino también por su estructura ortográfica única, lo que contribuye a su diferenciación y a su NO confusión en el mercado.

En cuanto a la posibilidad de una conexión competitiva entre la marca solicitada ELLA & DJ y la marca opositora ELA, se considera que no existe un riesgo real o significativo de que ambas marcas compitan directamente en el mercado de forma tal que puedan generar confusión en el consumidor.

Ref. Expediente N° SD2025/0010384

Si bien ambas marcas se ubican en la clase 25, lo cual implica que pueden abarcar productos similares (ropa, calzado, accesorios), es necesario analizar el contexto comercial de forma más profunda. La marca ELLA & DJ presenta una propuesta conceptual diferente, enfocada en un estilo urbano, juvenil y musical, que se refleja no solo en su denominación ("DJ") sino también en el mensaje de marca y el perfil de consumidor al que se dirige.

Por otro lado, la marca opositora ELA, por su estructura breve y su carácter posiblemente nominativo o personal (incluso podría interpretarse como un nombre propio), proyecta una identidad de marca distinta, sin referencia alguna al concepto de cultura urbana, entretenimiento o música.

Adicionalmente, el mercado de moda presenta una alta segmentación, donde múltiples marcas pueden coexistir en la misma clase, siempre que mantengan elementos distintivos. En este caso, no hay elementos que evidencien una conexión comercial, conceptual o publicitaria directa entre las marcas, ni una intención de aprovechar el posicionamiento de la marca opositora.

La coexistencia de estas marcas demuestra que el término "ELLA" ha sido aceptado como parte de diferentes combinaciones marcarias sin que ello represente un obstáculo para el registro de nuevos signos distintivos, siempre que estos presenten elementos diferenciadores adicionales, como ocurre en el caso de ELLA & DJ, que incorpora no solo un elemento adicional ("& DJ"), sino también una carga conceptual distinta asociada a la música y la cultura urbana".

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0010384

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 marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	ELA OUTLET	AMERICAN GAIA CORP.	SD2022/0142473	11	35	Marca	Registrada	5 de septiembre de 2033
Mixta	ELA ELA ELA	AMERICAN GAIA CORP.	SD2022/0142587	11	14	Marca	Registrada	22 de marzo de 2034
Nominativa	ELA GIRL	AMERICAN GAIA CORP.	SD2018/0026901	11	35	Marca	Registrada	8 de octubre de 2028
Mixta	ELA OUTLET	AMERICAN GAIA CORP.	SD2022/0142458	11	25	Marca	Registrada	5 de septiembre de 2033
Mixta	ELA ELA ELA	AMERICAN GAIA CORP.	SD2022/0142598	11	18	Marca	Registrada	29 de noviembre de 2033
Mixta	ELA KIDS	AMERICAN GAIA CORP.	SD2022/0142704	11	25	Marca	Registrada	25 de julio de 2034

•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° SD2025/0010384

Mixta	ELA ELA ELA	AMERICAN GAIA CORP.	SD2022/0142615	11	25	Marca	Registrada	4 de diciembre de 2033
Mixta	ELA ELA ELA	AMERICAN GAIA CORP.	SD2022/0142669	11	35	Marca	Registrada	19 de julio de 2033
Nominativa	ELA GIRL	AMERICAN GAIA CORP.	SD2018/0026894	11	25	Marca	Registrada	8 de octubre de 2028
Mixta	ELA	AMERICAN GAIA CORP.	10021068	9	14	Marca	Registrada	18 de agosto de 2030
Nominativa	WWW.ELA.COM.CO	AMERICAN GAIA CORP.	10021069	9	38	Marca	Registrada	24 de noviembre de 2030
Mixta	ELA	AMERICAN GAIA CORP.	01089582	7	25	Marca	Registrada	14 de junio de 2032
Mixta	ELA	AMERICAN GAIA CORP.	09130883	9	25	Marca	Registrada	31 de mayo de 2030
Mixta	ELA	AMERICAN GAIA CORP.	11037959	9	18	Marca	Registrada	29 de agosto de 2031
Mixta	ELA TATTOOS	AMERICAN GAIA CORP.	15102507	10	3	Marca	Registrada	27 de octubre de 2025
Mixta	ELA TATTOOS	AMERICAN GAIA CORP.	15102522	9	16	Marca	Registrada	30 de noviembre de 2025
Mixta	ELA	AMERICAN GAIA CORP.	11052490	9	35	Marca	Registrada	7 de diciembre de 2035
Mixta	ELA	AMERICAN GAIA CORP.	12229045	9	9	Marca	Registrada	17 de julio de 2033

Los signos comparados son los siguientes:



El signo mixto solicitado presenta un diseño estilizado de una figura femenina de perfil, donde el cabello se funde con las letras "D" y "J". Debajo de esta figura, en una tipografía cursiva, se lee la expresión "Y ELLA". Todo el conjunto está en un trazo monocromático.



Ref. Expediente N° SD2025/0010384

Las marcas de la sociedad opositora son nominativas y mixtas, teniendo como elemento común la expresión "ELA", que se presenta en mayúsculas. Los signos mixtos de la opositora se diferencian por el uso de elementos gráficos variados: uno incluye la palabra "OUTLET" debajo, otro la ubica dentro de un círculo, uno la combina con la palabra "Kids", otro la presenta con una tipografía geométrica estilizada, otro sobre un fondo texturizado y, finalmente, uno la asocia con la palabra "TATTOOS".

La familia de marcas "ELA"

El hecho que la sociedad opositora **AMERICAN GAIA CORP.** incluya de forma reiterada la expresión "ELA" en buena parte de sus marcas, 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.

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. Estas marcas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios 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.

De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial uniforme a los productos y servicios 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 por la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

"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 en 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 o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión⁴".

Así las cosas y con relación a una de las pretensiones planteadas por la sociedad opositora en su escrito de oposición, para esta Dirección es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas, en el cual el elemento dominante común es la expresión "ELA", y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0010384

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto se estableció que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual y el acompañamiento o no de un gráfico (...)”⁵.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera reiteró: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.*

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Prevalencia del elemento nominativo

En el presente análisis es de señalar que teniendo en cuenta que, en el signo solicitado y en las marcas opositoras 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.

⁵ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0010384

- 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***⁶.

Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, conformado por la expresión "ELLA Y DJ" y un elemento gráfico que representa la silueta estilizada de una mujer. Por su parte, la familia de marcas de la sociedad opositora está conformadas por la expresión "ELA" y distintos elementos gráficos y denominativos adicionales.

A juicio de esta Dirección, la confrontación entre los signos en cotejo debe realizarse desde la perspectiva del consumidor promedio, considerando la impresión de conjunto que cada uno genera en su mente. En este caso, el signo solicitado evoca la imagen de una mujer junto a la denominación DJ (disc-jockey), una conjunción de dos elementos distintivos. Por su parte, la familia de marcas opositoras se centra en una única expresión denominativa, "ELA", la cual se presenta de forma aislada o acompañada de vocablos secundarios como "OUTLET", "Kids" o "TATTOOS", o en diseños circulares y tipográficos diversos. La diferencia en la composición de cada signo es evidente y la primera impresión que cada uno genera en el público es visual, conceptual y ortográficamente distinta.

El elemento de mayor impacto en el signo solicitado es la conjunción "ELLA Y DJ", un conjunto de tres palabras que, en su totalidad, transmiten una idea particular. En contraste, las marcas opositoras giran en torno al vocablo "ELA", que actúa como su elemento principal, distintivo y único. Si bien existe una leve similitud entre las raíces "ELLA" y "ELA", esta Dirección observa que la adición del elemento "Y DJ" en la marca solicitada es un diferenciador crucial, ya que este conjunto de elementos crea una identidad de marca con un concepto distinto a la familia opositora, diluyendo cualquier posible similitud fonética o visual. Por lo tanto, no hay un lexema común ni un elemento preponderante que genere riesgo de confusión.

Con respecto al análisis conceptual, el signo solicitado, "ELLA Y DJ", evoca una idea clara y específica en la mente del consumidor: la de una mujer asociada a un disc-jockey. El vocablo "ELLA" se refiere a la figura femenina que, en combinación con las siglas "DJ" (disc-jockey), forma una imagen mental de una profesional de la música en un ambiente de entretenimiento. El signo, en su conjunto, narra una historia o describe una persona.

Por otro lado, la familia de marcas opositoras, basadas en la expresión "ELA", no evocan un concepto o idea definida. "ELA" puede ser percibida como un nombre de pila femenino, una sigla, o simplemente una expresión carente de significado directo. Su connotación depende del contexto en el que se utilice; por ejemplo, "ELA TATTOOS" la vincula con la

⁶ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016.

Resolución N° 4916

Ref. Expediente N° SD2025/0010384

idea de tatuajes, y "ELA Kids" la relaciona con el concepto de productos para niños. En sí misma, la expresión "ELA" es un vocablo de fantasía que no genera una asociación ideológica clara, a diferencia del signo solicitante que describe una mujer y su oficio.

A juicio de esta Dirección, en el presente caso se puede concluir que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la familia de marcas opositoras. La inclusión de los elementos adicionales "Y DJ" en la marca en estudio, así como la distinta composición ortográfica, visual y conceptual de los signos, crean una impresión global y una recordación en el consumidor completamente diferenciada. La marca "ELLA Y DJ" se presenta como una unidad fonética y conceptual que la separa claramente de la familia de marcas que giran en torno al vocablo "ELA", haciendo improbable que el público consumidor asocie un signo con el otro.

Teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos o servicios identificados por los mismos, toda vez que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no 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.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **AMERICAN GAIA CORP.**

ARTÍCULO 2. Conceder el registro de la marca **ELLA Y DJ** (mixta).



Para distinguir productos comprendidos en la clase:

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

De la Clasificación Internacional de Niza, Edición N°12.

Titular: **OMAIRA PAOLA DIAZ SANTIAGO**
AVENIDA 8 # 6-145 BARRIO LA FLORIDA
CUCUTA NORTE DE SANTANDER
COLOMBIA

Resolución N° 4916

Ref. Expediente N° SD2025/0010384

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4. Notificar a la señora **OMAIRA PAOLA DIAZ SANTIAGO**, solicitante del registro y a la sociedad **AMERICAN GAIA CORP.**, opositora, 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 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS