

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 19624

Ref. Expediente N° SD2025/0073467

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 23 de julio de 2025, FRAGRANCE GROUP S.A.S., solicitó el registro de la Marca AHLI (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, 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

¹ 35: Servicios de tiendas minoristas de preparaciones perfumadas; servicios de venta mayorista de preparaciones perfumadas; servicios de venta minorista de preparaciones perfumadas; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones y tratamientos capilares, preparaciones para el afeitado y la depilación, preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; comercialización; comercialización de productos; gestión comercial; gestión de negocios.

Ref. Expediente N° SD2025/0073467

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con 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	HALI BEACHWEAR	CLAUDIA MARIA VELEZ RAMOS	16174461	10	35	Marca	Registrada	17.mar.2028

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

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° SD2025/0073467

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado sobre las marcas mixtas que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos examinados presentan un nivel de semejanza que permite concluir que son potencialmente confundibles, **AHLI** y **HALI BEACHWEAR**, en su apreciación integral, atendiendo a las reglas de comparación y a los criterios desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en materia de cotejo marcario.

En efecto, los signos AHLI y HALI BEACHWEAR presentan similitudes evidentes en la conformación gráfica de su primer término, coincidiendo en la secuencia de letras, la extensión y la presencia de vocales y consonantes prácticamente idénticas, como A, I y H-L. La mera alteración del orden de las consonantes iniciales no genera una diferenciación sustancial, ya que tal variación resulta insuficiente para modificar la percepción global del consumidor. Ello se acentúa en el ámbito fonético, dado que en la lengua española la “H” carece de valor sonoro, lo que conduce a que ambos vocablos se pronuncien de manera prácticamente equivalente, reforzando la similitud auditiva entre los signos.

Debe señalarse además que, aunque el signo registrado incorpora el término “BEACHWEAR”, dicho elemento posee un claro carácter descriptivo respecto de los productos que identifica, por lo que su aportación distintiva dentro del conjunto marcario es limitada. En consecuencia, la capacidad diferenciadora recae predominantemente en el vocablo “HALI”, que, por tratarse de un término de fantasía, concentra la función distintiva del signo registrado. Bajo esta consideración, la coincidencia o alta semejanza con el término “AHLI” magnifica el riesgo de asociación indebida entre ambos signos.

En cuanto al aspecto conceptual, tanto AHLI como HALI son expresiones de fantasía para el público hispanohablante, pues no poseen un significado directo en español. La falta de un contenido conceptual diferenciado implica que el consumidor no cuenta con referencias semánticas que le permitan distinguir con claridad ambos signos. El término “BEACHWEAR”, por su naturaleza descriptiva, no genera un concepto marcario propio que pueda contrarrestar la similitud denominativa y fonética entre las denominaciones principales.

Así, la coincidencia fonética y la cercanía ortográfica permiten deducir que el consumidor medio podría relacionar los signos o entenderlos como variaciones dentro de un mismo origen empresarial, toda vez que la configuración visual y la forma de pronunciación

Ref. Expediente N° SD2025/0073467

comparten aspectos centrales que influyen decisivamente en la impresión que genera el signo en su conjunto.

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Servicios de tiendas minoristas de preparaciones perfumadas; servicios de venta mayorista de preparaciones perfumadas; servicios de venta minorista de preparaciones perfumadas; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones y tratamientos capilares, preparaciones para el afeitado y la depilación, preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; comercialización; comercialización de productos; gestión comercial; gestión de negocios.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente

16174461

Servicios:

Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales, puntos de venta

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

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° SD2025/0073467

Conexión competitiva por identidad entre los servicios de la clase 35 internacional

En cuanto a la cobertura que identifica cada uno de los signos enfrentados, esta Dirección observa que también se configura conexión competitiva por identidad, dado que ambos distinguen servicios comprendidos en la clase 35 relacionados con actividades propias de la comercialización. En efecto, el signo solicitado incluye dentro de su ámbito prestacional servicios de tiendas minoristas y mayoristas, así como actividades de comercialización, gestión comercial y gestión de negocios, todos ellos encaminados a la oferta y presentación de productos ante el público consumidor. Tales servicios coinciden plenamente con aquellos amparados por el signo previamente registrado, el cual también se orienta a actividades de publicidad, gestión de negocios comerciales y puntos de venta, categorías que forman parte del mismo campo funcional dentro de la dinámica empresarial del comercio.

En este sentido, se advierte que los servicios protegidos por ambos signos comparten naturaleza, finalidad y destinación, pues todos ellos buscan facilitar la oferta, promoción y distribución de bienes al consumidor final, satisfaciendo necesidades comerciales similares y operando a través de canales coincidentes. Esta coincidencia implica que el público relevante podría considerar que los servicios provienen de un mismo origen empresarial o que existe entre ellos algún vínculo económico.

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 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 AHLI (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por FRAGRANCE GROUP S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a FRAGRANCE GROUP S.A.S., 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.

⁵ 35: Servicios de tiendas minoristas de preparaciones perfumadas; servicios de venta mayorista de preparaciones perfumadas; servicios de venta minorista de preparaciones perfumadas; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones y tratamientos capilares, preparaciones para el afeitado y la depilación, preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; comercialización; comercialización de productos; gestión comercial; gestión de negocios.

Resolución N° **19624**

Ref. Expediente N° SD2025/0073467

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 19 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS