

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 29528

Ref. Expediente N° SD2025/0035932

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 21 de abril de 2025, la señora **VANESA CATAÑO ALVAREZ**, solicitó el registro de la Marca **VAEN** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065 del 28 de abril de 2025, la sociedad **VAIN S.A.S.** presentó oposición al registro con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida 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:

“(…) En el presente caso encontramos que se acredita el cumplimiento de cada una de las condiciones antes mencionadas para considerar que una marca puede generar confusión o riesgo de asociación y, en consecuencia, la solicitud de registro debe ser negada.

Los productos para los cuales se solicitó el registro de la marca VAEN, son los mismos para los cuales se registró previamente la marca VAIN en la clase 25 de mi mandante, por lo que necesariamente comparten el mismo mercado objetivo, usan los mismos canales de comercialización, usan los mismos medios publicitarios, son de uso complementario, y por ende pueden generar confusión entre los consumidores.

En cuanto a la identidad formal de los signos, establecida en la primera parte del artículo transcrito, esta es incuestionable, el signo solicitado VAEN reproduce la marca opositora VAIN, la diferencia en el signo solicitado al reemplazar la letra: “I” por la letra: “E”, no alcanza a hacer distintivos los signos confrontados. Lo anterior, no individualiza la marca solicitada con la marca registrada y puede llegar a constituir un fuerte riesgo de asociación y confusión frente al consumidor, el cual inferirá que ambos signos provienen del mismo origen empresarial poniendo a nuestro mandante en una posición de riesgo en el mercado y al consumidor en una duda frente a la adquisición de las prestaciones mercantiles.

(…) La expresión objeto de registro y la marca registrada a favor de mi mandante, se escriben de manera casi idéntica como se desprende de la siguiente comparación:

Marcas opositora:	V	A	I	N
Marca solicitada:	V	A	E	N
Número de letras:	1	2	3	4

Tal como se demuestra, la marca solicitada se encuentra contenida en la marca registrada: “VAIN” fundamento de oposición, sin que existan elementos que puedan otorgarle distintividad suficiente al signo solicitado: “VAEN”, generando sin lugar a dudas, un riesgo de confusión y asociación entre los signos, llevando de esta manera, al consumidor a creer que es una nueva variante de la marca opositora o que proviene

¹ 25: Prendas de vestir*.

Ref. Expediente N° SD2025/0035932

del mismo origen empresarial, y por la tanto, se debe aplicar la causal de irregistrabilidad por cuanto sus similitudes así lo ameritan.

En consecuencia, cualquier persona que quisiera referirse a la marca VAIN, podría generar una confusión en algún cliente potencial, que quisiera más información de la misma, al confundirse gramaticalmente con el signo distintivo que hoy se pretende solicitar. Dicha situación, generará entonces, de manera necesaria, una confusión entre los consumidores, que en todo caso, puede llevar a la errónea idealización de que las empresas contrapuestas comparten intereses o fines mercantiles de idéntica procedencia empresarial, cosa que resulta totalmente desacertada.

(...) Como puede observarse, y teniendo en cuenta lo indicado por la jurisprudencia, en la cual se determina que la parte denominativa es de mayor recordación en el público consumidor, es evidente que en el caso concreto se presentaría riesgo de confusión y/o asociación, dado que su parte fonética y gramatical es similar, sumado a que visualmente son las denominaciones de ambos signos las que generan mayor impacto visual: VAEN / VAIN, pues los demás elementos adicionales con los que cuentan ambos signos no generan diferencias significativas. En ese sentido, un consumidor podría adquirir un producto ofrecido bajo la marca: VAEN creyendo erradamente que se trata de una variación de la marca que ya conocía, o que el solicitante comparte vínculos económicos y comerciales con mi mandante, ocasionando graves perjuicios para este último.

(...) Es indudable la relación de los productos anteriormente expuestos, de su lectura es claro que ambos productos identifican prendas de vestir y vestuario. Este solo hecho, evidencia la confusión por finalidad de los signos, por ello la identidad de las prestaciones es más que obvia, y las marcas serían totalmente confundibles en el mercado por la comercialización de los mismos.

El consumidor de manera errónea, consideraría al pronunciar o al ver la marca solicitada en una especie de publicidad de cualquier forma, que se trata de mi mandante VAIN S.A.S., por la composición y su pronunciación, en pocas palabras, un consumidor totalmente expuesto a una falta de claridad asociando un servicio con distintos orígenes empresariales.

Así pues, la confusión generada por el hecho de la finalidad de los productos, complementa la originada por la identidad de los signos anotada anteriormente, estas son circunstancias que hacen irregistrable el signo pedido, pues de lo contrario se causaría un grave perjuicio a mi mandante y generaría la confusión descrita, en los consumidores.

(...) En el caso bajo estudio, es claro que se dan los criterios establecidos por el Tribunal para probar la conexidad competitiva entre los productos de una y otra, quedando acreditada la existencia de relación, vinculación o conexión entre los las marcas hoy enfrentadas.

Pese a que queda demostrado la similitud de los signos confrontados y que, de otorgarse el registro de la marca hoy objetada, se estaría desconociendo la normatividad vigente en relación con el derecho de exclusiva que tienen los titulares de las marcas y propiciando actos de competencia desleal que su Despacho tiene obligación de reprimir, nos ocuparemos del riesgo de asociación teniendo en cuenta los productos que se pretenden distinguir con la expresión objeto de registro.

El riesgo de asociación se entiende como el hecho de que el consumidor final es inducido a error al momento de adquirir los productos de que se trate, por considerarlos del mismo origen empresarial."

Que dentro del término concedido para tal efecto, la señora **VANESA CATAÑO ALVAREZ**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"(...) 1. Diferencias fonéticas, visuales y conceptuales

Ref. Expediente N° SD2025/0035932

El signo VAEN difiere sustancialmente del signo opuesto, tanto en su estructura visual como en su pronunciación. La vocal intermedia "E" en VAEN y la "I" en VAIN generan sonidos diferentes y alteran la percepción global del signo, como lo reconocen precedentes de la SIC.

En materia marcaria, la Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado que la coincidencia en letras o sonidos no es suficiente para configurar confundibilidad si el conjunto del signo presenta una impresión global distinta. En este caso, la diferencia vocálica entre VAEN y VAIN altera la entonación, el ritmo y la percepción sonora del signo, siendo perceptible incluso para el consumidor medio no especializado.

Aunque ambas marcas constan de cuatro letras, se diferencian claramente en su vocal interna ("E" vs. "I"), lo cual afecta su sonoridad. En español, esta diferencia fonética es perceptible por el consumidor medio. Además, "VAEN" no tiene significado alguno, mientras que "VAIN" es una palabra del inglés común que significa "vanidoso" o "superficial". El consumidor que vea la marca VAIN (especialmente si habla inglés o está familiarizado con la moda internacional) puede entenderla como una referencia a la vanidad, al ego o a la estética superficial.

En contraste, al ver VAEN, no encontrará ningún significado asociado ni lo interpretará como relacionado con "vanidad", "moda superficial" o "personalidad egocéntrica". Esto genera una ruptura conceptual evidente, lo cual reduce cualquier riesgo de asociación ideológica entre las marcas.

2. El signo oponente tiene carácter débil

El término "VAIN" no es de fantasía ni inventado. Es un vocablo existente en el idioma inglés y, por tanto, posee una fuerza distintiva limitada. En consecuencia, no puede pretender un ámbito amplio de protección frente a signos distintos como VAEN.

(...) b. No hay coincidencia gráfica, fonética ni conceptual suficiente

Fonéticamente, las vocales "E" (VAEN) y "I" (VAIN) generan sonidos diferentes y bien diferenciados para un hispanohablante. La semejanza parcial en la secuencia "V-A" no basta para generar confusión.

Conceptualmente, "VAIN" tiene un significado en inglés ("vanidoso", "superficial"), mientras que "VAEN" es una secuencia de letras sin significado alguno en español ni en inglés, por lo cual no puede haber una asociación conceptual inducida.

c. La coexistencia de signos similares en clase 25 es común y aceptada

La Dirección de Signos Distintivos ha permitido en múltiples ocasiones la coexistencia de marcas cortas con diferencias mínimas, siempre que haya una diferenciación perceptible.

*(...) En el caso de **VAEN** y **VAIN**, pese a compartir estructura de cuatro letras, la diferencia en la vocal central y el origen del La marca **VAEN** que surge como una construcción personal derivada del nombre **Vanessa** en uso común **VANE**, utilizando las letras iniciales más representativas del mismo (V-A) y cerrando con una terminación sonora distintiva (E-N), generando así un signo **original, distintivo y de carácter personal**, sin relación conceptual, fonética ni visual con la marca opositora, lo que impide que se dé una asociación comercial. La solicitante eligió el signo VAEN como una forma creativa, inspirada en el nombre propio Vanessa, sin intención de generar asociación con marcas existentes. Este origen refuerza el carácter subjetivo y arbitrario del signo, lo cual favorece su registrabilidad, según lo establece la jurisprudencia en materia marcaria.*

Además, como se puede ver a continuación han existido y existen muchos signos

Ref. Expediente N° SD2025/0035932

compartiendo de manera comercial con una fonética idéntica respecto a los términos BAIN y VAIN , se ve en varias marcas en productos similares o con conexión competitiva, lo que legitima el argumento anterior al ser un signo de carácter débil y termina siendo un término común para este segmento de mercado.

(...) 5. **Principio de coexistencia marcaria**

En el mercado colombiano coexisten muchas marcas breves con diferencias mínimas que han sido consideradas registrables al no haber riesgo de asociación. La SIC ha reconocido esta práctica reiteradamente en la clase 25.

6. **VAEN es un signo distintivo y registrable**

*La marca solicitada tiene una configuración marcaria propia, sin relación directa con el signo oponente. No hay elementos gráficos, fonéticos ni conceptuales suficientes para considerar que se induce al consumidor a error, debido a que la marca **VAEN** fue concebida como una derivación personal del nombre **Vanesa**, con el objetivo de crear un signo de uso comercial distintivo y con carácter propio. Esta motivación personal respalda la **legitimidad del origen del signo**, diferenciándolo completamente del signo **VAIN**, tanto en intención como en percepción del consumidor. La marca solicitada no tiene significado conceptual reconocible en el idioma español ni pretende evocar ni asociarse con marcas previamente registradas. ”*

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.

•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.

Ref. Expediente N° SD2025/0035932

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.

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	VAIN	VAIN S.A.S.	12049335	9	25	Marca	Registrada	31 jul. 2032
Mixta	VAIN		12049336	9	35	Marca	Registrada	31 jul. 2032
Mixta	VAIN		SD2022/0017132	11	25, 35	Marca	Registrada	25 oct. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado
VAEN (Nominativo)

El signo solicitado a registro de naturaleza nominativa está compuesto exclusivamente

•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° SD2025/0035932

por el elemento denominativo “VAEN”, sin elementos adicionales.



Los signos opositores corresponden a marcas de naturaleza mixta compuestas por el elemento denominativo “Vain”, acompañado en dos de los casos por la expresión adicional “Vanidad Interior”, dispuesta en un segundo nivel en menor tamaño, superpuesta o integrada a una figura elíptica de fondo en tonalidad oscura, dentro de la cual se ubica la denominación. En otra versión, el elemento denominativo “Vain” se presenta acompañado a la izquierda por un elemento gráfico que representa una figura floral conformada por varios pétalos delineados, integrándose ambos componentes en una sola composición visual.

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.

⁴ TJCA, Proceso 218-IP-2019.
⁵ Ver Interpretacion Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.



Ref. Expediente N° SD2025/0035932

(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.

(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

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.

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° SD2025/0035932

- 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.

- 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 (...)**

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”.

Ref. Expediente N° SD2025/0035932

- 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

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 o servicios identificados con los signos, procederá a hacerse el cotejo como si de signos nominativos se tratara, teniendo en cuenta que la confundibilidad se aprecia a partir de la impresión de conjunto, mediante un examen sucesivo y desde la perspectiva del consumidor presunto, privilegiando las semejanzas relevantes sobre las diferencias.

Bajo tales parámetros, esta Dirección considera que el signo solicitado “**VAEN**” resulta **similarmente confundible** con los tres signos antecedentes “**VAIN**”, por cuanto se trata de expresiones de fantasía que, precisamente por no describir de manera directa características de los productos o servicios, ostentan un alto grado de distintividad y tienden a fijarse con fuerza en la memoria del consumidor. Si bien la expresión “**VAIN**” corresponde a un vocablo del idioma inglés, no puede predicarse que el consumidor promedio atribuya necesariamente un significado determinado a dicha expresión, ni que sea de conocimiento generalizado, razón por la cual su percepción en el mercado suele ser la de una denominación marcaria, valorada primordialmente por su apariencia y sonoridad.

Apreciados en conjunto y mediante examen sucesivo, ambos signos comparten la misma estructura breve de cuatro letras, la misma raíz “**VA-**”, el mismo cierre consonántico “**-N**” y difieren únicamente en la vocal interna (**E** frente a **I**) ubicada en la tercera posición. En denominaciones tan cortas, esa variación vocálica puede resultar insuficiente para generar una diferenciación efectiva, pues el consumidor no realiza un análisis letra por letra, sino que retiene un patrón global. En el plano fonético, la proximidad es igualmente relevante: mantienen una cadencia equivalente y un cierre nasal similar, de modo que la oposición **E/I** en posición interna puede pasar inadvertida en condiciones reales de mercado o producir una recordación imperfecta que conduzca a confusión. A ello se suma que ambas denominaciones comparten el mismo orden de consonantes y una cadencia equivalente, lo que refuerza la similitud auditiva.

En consecuencia, por la alta cercanía ortográfica y fonética derivada de su estructura casi idéntica y considerando que se trata de denominaciones de fantasía con elevada fuerza distintiva, esta Dirección concluye que el signo solicitado a registro “**VAEN**” es **similarmente confundible** con los tres signos opositores “**VAIN**”, siendo la sustitución de una sola vocal interna insuficiente para descartar el riesgo de confusión o, cuando menos, de asociación respecto del origen empresarial.

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0035932

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, 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:

25: Prendas de vestir*.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
12049335	(25): Vestuario, calzado y sombrerería.
12049336	(35): Compra, venta, distribución, importación, exportación y comercialización de toda clase de prendas de vestir para adultos y niños.
SD2022/0017132	(25): Vestuario, calzado y sombrerería. (35): Compra, venta, importación, exportación y comercialización de toda clase de prendas de vestir para adultos y niños.

Análisis de conexidad competitiva entre productos de la clase 25 de la marca solicitada vs productos de la clase 25 de las marcas opositoras

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

Identidad: Al analizar los productos del signo solicitado en la clase 25, consistentes en **prendas de vestir**, y confrontarlos con los productos que amparan los signos opositores en la misma clase 25, relativos a **vestuario, calzado y sombrerería**, se advierte una coincidencia directa en el núcleo de la cobertura. En efecto, la expresión “vestuario” comprende de manera general y principal las **prendas de vestir**, por lo que el producto del signo solicitado se encuentra materialmente comprendido dentro del género de productos reivindicado por los signos opositores, configurándose así una identidad parcial por inclusión.

Dentro del grupo considerado como productos de la clase 25, las **prendas de vestir** del signo solicitado recaen en el mismo segmento de mercado que el **vestuario** protegido por los signos opositores, y se dirigen al mismo tipo de consumidores que adquieren bienes destinados al uso personal y a la cobertura o adorno del cuerpo. Esta coincidencia no obedece a una afinidad meramente abstracta por pertenecer al mismo nomenclátor, sino a que el contenido de las coberturas se solapa, al menos, en la categoría esencial de vestuario.

La presencia de **prendas de vestir** en la cobertura solicitada y de **vestuario** en la cobertura opositora implica que el público puede percibir dichos productos como provenientes de una misma fuente empresarial, incrementando la posibilidad de confusión

Ref. Expediente N° SD2025/0035932

o asociación en el mercado. En particular, la identidad en la naturaleza del producto, su finalidad, su público objetivo y los canales habituales de comercialización —tiendas de moda, grandes superficies, plataformas de comercio electrónico y catálogos— conduce a que el consumidor asuma que se trata de líneas de producto de un mismo operador o de empresas vinculadas.

Así entonces, las prestaciones en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades asociadas al suministro de vestuario, conllevando para la consecución de este propósito infraestructura, especialidad y tipo de consumidor coincidentes; sino que, al existir inclusión directa de “prendas de vestir” dentro de “vestuario”, se configura una presunción robusta sobre la existencia real de conexidad competitiva, por tratarse de productos coincidentes en su contenido esencial dentro de la clase 25.

En resumen, el análisis de conexidad competitiva entre los productos del signo solicitado en la clase 25 y los productos de los signos opositores en la misma clase demuestra que existe **identidad sustancial** en el componente de vestuario, dado que las prendas de vestir solicitadas están comprendidas en el género vestuario reivindicado por los signos opositores, lo que lleva a concluir que existe una relación o conexidad competitiva entre ellos.

Análisis de conexidad competitiva entre productos de la clase 25 de la marca solicitada vs servicios de la clase 35 de las marcas opositoras

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 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. (...)”*¹³. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que ambos productos y servicios se comercialicen por parte de un mismo empresario.

Los productos del signo solicitado en clase 25 corresponden a **prendas de vestir**, esto es, bienes destinados al uso personal y al vestuario, adquiridos por el consumidor final dentro del mercado de la moda y la confección.

Por otro lado, los signos opositores amparan en clase 35 servicios de **compra, venta, distribución, importación, exportación y comercialización de toda clase de prendas de vestir para adultos y niños**, es decir, prestaciones comerciales cuyo objeto recae directamente sobre los mismos bienes del sector moda, consistentes en poner a disposición del público, por distintos canales, prendas de vestir y artículos de vestuario.

La relación entre estas coberturas puede ser vista desde la perspectiva de la razonabilidad. En la práctica habitual del mercado, es frecuente que el mismo empresario que **fabrica, diseña o posiciona una línea de prendas de vestir** también desarrolle, bajo la misma marca, actividades de **comercialización y distribución** de esos productos,

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0035932

ya sea mediante tiendas propias, canales mayoristas, comercio electrónico, importación o exportación, o mediante redes de distribución para llegar al consumidor. En ese contexto, el consumidor puede asumir como razonable que la marca que distingue prendas de vestir también identifique los servicios mediante los cuales dichas prendas son compradas, vendidas y puestas en circulación en el mercado.

La coincidencia en el objeto económico refuerza esta conexión, pues los servicios de clase 35 descritos por los signos opositores se articulan directamente con el destino comercial de las prendas de vestir de clase 25. En efecto, dichos servicios no se refieren a una actividad empresarial genérica, sino a prestaciones específicamente orientadas a la **comercialización de prendas de vestir**, lo que implica que el público objetivo, los canales de divulgación y los medios de oferta convergen en el mismo entorno de consumo —almacenes de ropa, boutiques, plataformas digitales, catálogos y operadores de distribución—, escenario en el cual el consumidor realiza su elección asociando el producto con el canal o servicio que lo provee.

Además, en el tráfico económico es habitual que las marcas de vestuario se proyecten como “marcas paraguas” que identifican simultáneamente el producto y la experiencia de compra, incluyendo la venta directa, la distribución y, en general, la actividad comercial organizada para poner dichas prendas a disposición del público. Por ello, la concurrencia de prendas de vestir y servicios de comercialización de prendas bajo signos similares puede generar en el consumidor la percepción de que se trata del mismo origen empresarial, de una extensión de línea o de una misma organización comercial detrás de la oferta.

En resumen, los productos del signo solicitado en clase 25 y los servicios de los signos opositores en clase 35 se encuentran interrelacionados debido a que recaen sobre el mismo sector económico del vestuario y a que, según las prácticas habituales del mercado, resulta razonable que el empresario que distingue prendas de vestir también se identifique con los servicios de compra, venta, distribución e importación o exportación de esas mismas prendas. Esta conexión hace que el consumidor pueda atribuir un origen empresarial común o vinculado, incrementando el riesgo de asociación.

Por lo anterior, no resulta extraño que un empresario que participa en el mercado del vestuario estructure su esquema de negocios integrando tanto la oferta de prendas como su comercialización y distribución, de modo que el consumidor fácilmente entenderá que quien identifica prendas de vestir también pueda ofrecer —o estar asociado— con los servicios comerciales para su adquisición y circulación en el mercado.

Junto con ello, existe el riesgo de confusión o asociación en los consumidores dado que los canales de divulgación o comercialización pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que las prendas de vestir del signo solicitado corresponden a la misma línea empresarial que los servicios de comercialización de prendas distinguidos por los signos opositores, o que dichos servicios constituyen el canal oficial o autorizado de venta de los productos. En ese sentido, esta Dirección evidencia que, dadas las coberturas enfrentadas, es posible que sean percibidas como ofrecidas por el mismo empresario, determinando una posibilidad real de inducción a asociaciones inexactas.

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad es cumplido por las coberturas en comento, toda vez que las prendas de vestir y los servicios de compra, venta, distribución e importación o exportación de prendas recaen sobre el mismo giro económico y suelen ser percibidos por el consumidor como parte de un mismo origen empresarial o de una misma estructura comercial.

Ref. Expediente N° SD2025/0035932

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes “para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios”.

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que genera un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, 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 **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **VAIN S.A.S.**

ARTÍCULO 2: **Negar** el registro de la Marca **VAEN** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁴, solicitada por la señora **VANESA CATAÑO ALVAREZ**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: **Notificar** a la señora **VANESA CATAÑO ALVAREZ**, solicitante del registro y a la sociedad **VAIN S.A.S.**, 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 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 22 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁴ 25: Prendas de vestir*.