

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39104

Ref. Expediente N° SD2025/0070839

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 17 de julio de 2025, la sociedad **LUZ MARGARITA NIEVES ANGARITA**, solicitó el registro de la Marca **NUIT D'ELLE** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1074 del 28 de julio de 2025, la sociedad **HACHETTE FILIPACCHI PRESSE** presentó oposición con fundamento en el Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

“(…) Para el caso que nos ocupa, es evidente que el elemento preponderante entre los signos enfrentados es el denominativo, pues es el elemento principal y el que generará mayor nivel de recordación en la mente del consumidor, en la medida que los elementos gráficos, la disposición de las palabras y el tipo de letra estilizado de los conjuntos marcarios son elementos accesorios al elemento nominativo que efectivamente puede ser pronunciado y recordado por el público consumidor.

Al efectuar un análisis comparativo entre los signos enfrentados, se observa que ambos comparten un elemento denominativo central que resulta determinante para el consumidor: la partícula “ELLE”. Este término constituye el núcleo distintivo de la marca opositora y, a su vez, aparece íntegramente reproducido dentro de la expresión “D’ELLE” de la marca solicitada. Tal coincidencia no puede ser considerada menor, pues genera un alto grado de semejanza ortográfica y fonética que induce a los consumidores a asociar ambas marcas con un mismo origen empresarial.

4.1.2. Similitud Ortográfica

El análisis ortográfico atiende a la coincidencia en la composición literal y la secuencia de caracteres que integran los signos. Según el TJCA, la semejanza ortográfica se presenta cuando los signos comparten letras, raíces o estructuras similares que, en la percepción del consumidor, pueden inducir a error.

Al realizar el análisis ortográfico de los signos objeto de confrontación salta a la vista que no existe ninguna diferencia palpable que permita al consumidor diferenciar uno del otro, ya que la marca solicitada reproduce en su gran mayoría la marca previamente registrada, como demostramos a continuación: (…)

En esa medida, es fundamental que esta Dirección impida de forma tajante el registro de la marca solicitada, pues es al contar con un elemento nominativo que comparte tanto de su estructura ortográfica, debe concluirse la imposibilidad de su registro.

Desde el punto de vista ortográfico, ambos signos contienen de forma idéntica la palabra ELLE. Este término está conformado por la misma secuencia de cuatro letras, con idéntica disposición y orden, sin alteraciones ni variantes. Sea del caso señalar

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

Ref. Expediente N° SD2025/0070839

que la expresión en al que coinciden es la que constituye totalidad de la marca previamente solicitada a registro.

La adición de “NUIT D” en el signo solicitado introduce elementos gráficos adicionales, pero su presencia no afecta la identidad ortográfica en la parte principal y dominante del signo, por lo que el consumidor, al realizar una lectura rápida o superficial, tiende a fijar su atención en el término coincidente, que se ubica en la parte final de la nueva denominación, lo que aumenta el riesgo de confusión.

La coincidencia en más de tres cuartos de los caracteres, con igual secuencia de consonantes y vocales, hace que la impresión visual de los signos sea marcadamente similar, lo que incrementa significativamente el riesgo de confusión visual en contextos comerciales cotidianos (vallas, catálogos, redes sociales, etiquetas, exhibidores, etc.).

Se evidencia una identidad ortográfica total en el elemento dominante ELLE, lo que conlleva a un riesgo relevante de confusión visual en la lectura y escritura de los signos, más aun, considerando que las diferencias radican únicamente en elementos accesorios y descriptivos.

4.1.3. Similitud Fonética

Podemos observar que la marca solicitada NUIT D'ELLE reproduce en su totalidad el elemento denominativo de la marca previamente registrada ELLE.

Un análisis exhaustivo del plano fonético permite concluir que las expresiones confrontadas generan en el consumidor una impresión auditiva prácticamente idéntica. Al igual que en los planos visual y ortográfico, no se aprecian diferencias sustanciales que permitan una efectiva individualización de los signos. Esta circunstancia podría inducir al público a pensar que los productos provienen del mismo origen empresarial, cuando en realidad no es así.

Para ilustrar la coincidencia sonora, basta con reiterar la confrontación directa de las denominaciones: (...)

La repetición del elemento ELLE en ambos signos resulta determinante, pues se trata de un fonema breve, fácilmente articulable, de alta recordación y con una sonoridad que capta la atención del consumidor.

La pronunciación de la expresión “D'ELLE” reproduce de manera casi exacta la sonoridad del signo “ELLE”, de manera que el consumidor promedio puede interpretar que se trata de una variación, extensión o sub-marca derivada de la ya posicionada “ELLE”. Esta semejanza fonética aumenta el riesgo de confusión directa e indirecta en el mercado.

En consecuencia, la cadencia sonora del signo solicitado está dominada por el elemento ELLE, idéntico al de la marca registrada. Esta coincidencia configura un patrón fonético de gran similitud, que incrementa de forma significativa el riesgo de confusión o asociación en el mercado, especialmente en situaciones de comunicación oral rápida, ruido ambiental o ausencia de referencias visuales.

En conclusión, la reproducción íntegra de la raíz “ELLE” configura una coincidencia fonética sustancial, pues ambos signos comparten el componente con mayor peso sonoro y distintividad. La adición de las palabras “NUIT D” en la marca solicitada no atenúa el parecido auditivo, ya que el consumidor tiende a identificar y recordar principalmente el elemento inicial.

Este grado de semejanza es suficiente para establecer la existencia de un riesgo real y efectivo de confusión fonética en perjuicio de los derechos marcarios adquiridos por el titular de la marca previamente registrada.

Ref. Expediente N° SD2025/0070839

4.1.4. Similitud conceptual

En cuanto a la similitud conceptual, es preciso resaltar que la expresión “ELLE” corresponde al pronombre personal femenino “ella” en idioma francés, el cual es de uso común y fácilmente identificable por el público consumidor, especialmente en un sector vinculado con la moda, la belleza y los productos dirigidos al público femenino. Su carga semántica remite directamente a la mujer como sujeto de referencia, lo que lo convierte en un signo evocativo, de fuerte recordación y asociación inmediata.

Por su parte, la denominación “NUIT D'ELLE” se traduce del francés como “Noche de ella” o “Noche para ella”, manteniendo igualmente el núcleo conceptual en torno al pronombre “ELLE”. Así, el signo solicitado refuerza la misma idea evocada por la marca registrada, pero adicionando un matiz descriptivo de temporalidad (“noche”), lo cual no logra generar un concepto totalmente diferente ni desligado de la referencia principal. En efecto, el consumidor medio tenderá a asociar ambas marcas con productos destinados a la mujer, vinculados a su identidad, imagen o experiencias personales.

En otras palabras, ambas marcas evocan el mismo referente lingüístico, en la medida en que la partícula “ELLE” corresponde a un término francés de uso común, con el significado de “ella”. La utilización reiterada de dicho vocablo refuerza la idea de conexión o relación entre los signos en disputa, puesto que el consumidor puede razonablemente concluir que se trata de marcas pertenecientes a una misma familia marcaria.

En este sentido, el significado de los signos confrontados guarda una estrecha relación conceptual, toda vez que ambos giran alrededor de la misma noción central —la mujer como destinataria o protagonista—, circunstancia que potencia el riesgo de asociación y confusión en el mercado.

4.2. Análisis objetivo de conexión competitiva

Además de que los signos enfrentados son similares al punto de ser confundibles entre sí, como quedó demostrado en el punto anterior de este escrito, también es claro que estos distinguen productos que resultan pertenecer al mismo mercado, lo cual acrecienta aún más el riesgo de confusión y asociación en que se puede ver inmerso el público consumidor.

El Manual para el Examen de Marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos, que recoge los criterios expresados por una parte predominante de la Doctrina, establece que, a mayor relación entre los productos o servicios ofrecidos a través de dos signos, mayor exigencia y rigurosidad debe aplicarse respecto del análisis de las similitudes gramaticales, ortográficas y fonéticas entre ellas.

Para el caso en concreto, los signos enfrentados, pretenden identificar los siguientes productos en clases relacionadas de la Clasificación Internacional: (...)

En el presente caso, el cotejo entre los productos amparados por la marca solicitada “NUIT D'ELLE” y los pretendidos por la marca opositora revela una coincidencia sustancial en su naturaleza y destino comercial, que impide su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de confusión.

Naturaleza y finalidad de los productos: En el presente caso, los productos amparados por la marca solicitada en la clase 25 (prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería) coinciden en naturaleza y finalidad con aquellos que distinguen la marca opositora, igualmente comprendidos en la clase 25, los cuales abarcan una amplia gama de prendas de vestir, accesorios y artículos de uso cotidiano en la indumentaria.

En efecto, todos estos productos responden a la misma necesidad esencial de cubrir,

Ref. Expediente N° SD2025/0070839

proteger y adornar el cuerpo humano, con fines tanto funcionales como estéticos, dirigidos al mismo público consumidor, comercializados en los mismos canales de distribución y dentro del mismo sector económico de la moda y la confección. Esta identidad en la naturaleza y finalidad refuerza la conexidad competitiva y eleva el riesgo de confusión en el mercado.

Canales de comercialización y público consumidor: En lo que respecta a los canales de comercialización, debe advertirse que tanto las prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería comprendidos en la marca solicitada, como aquellos amparados por la marca opositora de la clase 25, concurren en los mismos espacios de oferta y distribución. Estos productos se comercializan habitualmente en almacenes de ropa, boutiques, grandes superficies, plataformas de comercio electrónico y establecimientos especializados en moda y accesorios, donde son adquiridos directamente por el consumidor final.

En consecuencia, no existen diferencias sustanciales en la forma en que los productos llegan al mercado, lo que incrementa la posibilidad de que el público los perciba como provenientes de un mismo origen empresarial o vinculados a la misma fuente de producción, aumentando el riesgo de confusión y asociación indebida.

Complementariedad: En el presente caso, se observa que los productos comprendidos en la marca solicitada y los amparados por las marcas opositoras presentan una clara relación de complementariedad, toda vez que responden a una misma necesidad de uso y se integran de forma natural dentro de la indumentaria. Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería son elementos que se combinan entre sí para conformar un conjunto armónico, siendo habitual que el consumidor los adquiera de manera conjunta para satisfacer su finalidad estética y funcional.

Esta interdependencia práctica conlleva a que el público consumidor perciba dichos productos como parte de una misma categoría ofrecida bajo un mismo origen empresarial. Además, su comercialización conjunta en los mismos puntos de venta y bajo estrategias de mercadeo integradas refuerza dicha asociación, aumentando de manera significativa el riesgo de confusión y de vinculación indebida en el mercado.

Intercambiabilidad: En el caso bajo examen, se advierte que los productos identificados por la marca solicitada y aquellos distinguidos por las marcas opositoras en la clase 25 presentan un alto grado de intercambiabilidad, pues cumplen la misma función esencial de vestir, proteger y adornar el cuerpo humano. El consumidor puede sustituir sin dificultad unas prendas de vestir, calzado o accesorios por otros de características semejantes, al responder a la misma necesidad práctica y estética dentro del mercado de la moda.

Dicha posibilidad de sustitución genera un riesgo evidente de confusión, toda vez que el consumidor medio, al enfrentarse a productos de idéntica finalidad y susceptibles de reemplazarse entre sí, tenderá a asumir que provienen del mismo origen empresarial si comparten signos semejantes. En consecuencia, la intercambiabilidad entre los productos confrontados constituye un factor adicional que refuerza la conexidad competitiva y, por ende, incrementa la probabilidad de asociación indebida en el mercado.

Razonabilidad: Desde el criterio de razonabilidad, debe advertirse que los productos amparados por la marca solicitada y aquellos distinguidos por las marcas opositoras, aun cuando puedan presentar diferencias específicas en su denominación o en algunos aspectos de su descripción, responden en esencia a un mismo ámbito económico: la moda, el vestuario y la presentación personal. Resulta razonable concluir que un consumidor medio asocie prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería como productos provenientes de un mismo origen empresarial o de compañías vinculadas, dada su coincidencia en finalidad, canales de comercialización y público objetivo.

Ref. Expediente N° SD2025/0070839

En este sentido, la conexidad no requiere una identidad absoluta de productos (lo cual ocurre en todo caso en el presente caso), sino la constatación de que, para el consumidor, resulta razonable suponer que dichos bienes tienen un mismo origen por su cercanía competitiva y por la manera en que se ofrecen en el mercado. Tal razonamiento refuerza la existencia de riesgo de confusión y de asociación indebida entre los signos en conflicto, lo que justifica mantener la protección en favor de la marca previamente registrada.

En virtud de lo anterior, se concluye que entre los productos identificados por la marca solicitada y los previamente solicitados por la marca opositora existe una conexidad competitiva evidente, sustentada en la coincidencia de naturaleza, finalidad, canales de comercialización, público objetivo y relación de complementariedad, sustitución y razonabilidad. Esta conexidad competitiva, sumada a la similitud denominativa previamente analizada, genera un riesgo real y directo de confusión en el mercado, lo que afecta de manera significativa los derechos adquiridos por el titular de la marca opositora.

En consecuencia, se solicita que se deniegue el registro de la marca “NUIT D’ELLE” para los productos solicitados, a fin de salvaguardar la función distintiva y el valor comercial del signo previamente registrado. (...)”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la señora **LUZ MARGARITA NIEVES ANGARITA**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...) Los signos confrontados (NUIT D’ELLE / ELLE), si bien comparten letras ELLE en su terminación, una vez analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, es evidente que cada uno de ellos cuenta con elementos que generan diferencias suficientes para que los consumidores no se vean inducidos a error, lo anterior, en razón a que transcritos y visualizados produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

En ese sentido, es importante precisar que ambos signos presentan sus denominaciones en idioma francés, la marca solicitada NUIT = noche - D’ELLE = de ella, por su parte la marca opositora ELLE= ella, donde la expresión que se trae como antecedente es de uso común, y mas cuando se relaciona con productos de la clase 25 internacional.

Ahora bien, frente al argumento del opositor frente a la similitud entre las marcas podemos desvirtuar lo expuesto de la siguiente manera: (...)

De acuerdo con la doctrina y la práctica administrativa reiterada, el análisis de confundibilidad no puede efectuarse de manera fragmentada, sino que debe atender a la impresión de conjunto que cada signo genera en el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento.

En este sentido, la comparación no debe centrarse en un elemento aislado, sino en el signo en su totalidad.

COMPARACIÓN DENOMINATIVA

- Marca anterior: ELLE
- Marca solicitada: NUIT D’ELLE

La marca NUIT D’ELLE es una expresión compleja, integrada por tres elementos claramente diferenciables: NUIT + D’ + ELLE, los cuales conforman una unidad semántica autónoma.

El término “NUIT”, ubicado en posición inicial, introduce un elemento distintivo fuerte,

Ref. Expediente N° SD2025/0070839

que condiciona la percepción global del signo. Desde el punto de vista marcario, el consumidor no percibe la marca como una simple variación de “ELLE”, sino como una expresión completa, con estructura, extensión y significado propios.

Por tanto, no existe identidad ni semejanza sustancial denominativa, ya que:

- *ELLE es una palabra simple.*
- *NUIT D'ELLE es una expresión larga, compuesta y diferenciada.*

COMPARACIÓN FONÉTICA

- *ELLE se pronuncia de forma breve y monosilábica.*
- *NUIT D'ELLE presenta una pronunciación más extensa, con inicio fonético completamente distinto.*

El sonido inicial “NUIT” rompe cualquier posibilidad de confusión auditiva, dado que:

- *El consumidor identifica y retiene el signo por su primer impacto sonoro.*
 - *La cadencia, ritmo y duración fonética de ambas marcas son claramente distintos.*
- En consecuencia, la similitud fonética es baja, descartándose la confusión en la percepción auditiva del público.*

COMPARACIÓN CONCEPTUAL

- *ELLE significa “ella” (pronombre personal).*
- *NUIT D'ELLE significa “la noche de ella”. Desde el punto de vista conceptual:*
- *ELLE es un término abstracto y aislado.*
- *NUIT D'ELLE evoca una idea poética, narrativa y evocativa, asociada a un ambiente o concepto nocturno.*

Ambos signos no transmiten la misma idea ni el mismo contenido conceptual, lo cual refuerza su diferenciación.

IMPRESIÓN GLOBAL Y PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR

El consumidor medio no analiza los signos de manera analítica, sino global. En ese ejercicio:

- *No confundirá una palabra simple (ELLE) con una expresión compleja (NUIT D'ELLE).*
- *No asumirá que se trata del mismo origen empresarial, sino de signos claramente diferenciados.*

Si bien ambas marcas comparten el término “ELLE”, este se encuentra integrado en un conjunto mayor, que modifica sustancialmente la percepción total del signo solicitado.

INEXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN

- *No hay confusión directa, ya que los signos no se perciben ni se pronuncian igual.*
- *No hay confusión indirecta, pues el consumidor no creará que se trata de la misma marca.*
- *La eventual asociación es meramente remota y no suficiente para impedir el registro, especialmente cuando el signo solicitado presenta identidad propia y diferenciación suficiente.*

CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, puede afirmarse que:

- *NUIT D'ELLE y ELLE son signos claramente distinguibles desde los puntos de vista denominativo, fonético y conceptual.*
- *El signo solicitado posee estructura, significado y percepción propios.*
- *No se configura riesgo de confusión ni de asociación indebida en el mercado. Por lo*

Ref. Expediente N° SD2025/0070839

anterior, no existe impedimento marcario que justifique la negativa de registro de la marca NUIT D'ELLE en la clase 25.

RELEVANCIA DEL ELEMENTO GRÁFICO EN MARCAS MIXTAS

De conformidad con los criterios reiterados en materia marcaria, cuando se compara una marca mixta con una marca puramente denominativa, el elemento gráfico adquiere especial relevancia, en la medida en que:

- *Incide directamente en la percepción visual del consumidor.*
- *Genera una impresión global distinta.*
- *Contribuye a identificar un origen empresarial diferenciado.*

ANÁLISIS DEL ELEMENTO GRÁFICO DEL SIGNO SOLICITADO

La marca NUIT D'ELLE incorpora un símbolo gráfico del infinito, el cual presenta las siguientes características distintivas:

- *Carácter altamente evocativo y diferenciador:
El símbolo del infinito es una figura visual clara, fácilmente reconocible, que no guarda relación directa con la marca ELLE, ni con su identidad gráfica tradicional.*
- *Función identificadora autónoma:
El elemento gráfico no cumple una función meramente decorativa, sino que actúa como un signo identificador por sí mismo, reforzando la recordación visual del conjunto marcario.*
- *Impacto visual inmediato*

El consumidor medio tiende a retener con mayor facilidad los elementos gráficos que acompañan una expresión denominativa, especialmente cuando estos presentan formas simples pero simbólicamente potentes, como el infinito.

COMPARACIÓN VISUAL ENTRE LOS SIGNOS

ELLE (nominativa):

- *Signo mixto sin elementos diferenciadores.*
- *Carece de diseño, símbolos o elementos figurativos relevantes.*

NUIT D'ELLE (mixta):

- *Signo denominativo + gráfico.*
- *Incorpora un símbolo distintivo claramente perceptible, inexistente en la marca anterior.*
- *Desde el punto de vista visual, la diferencia es sustancial, ya que el consumidor:
• Percibe una composición gráfica completa en la marca solicitada.*
- *No puede confundirla con un signo compuesto únicamente por una palabra simple en una grafía especial.*

INCIDENCIA DEL ELEMENTO GRÁFICO EN LA IMPRESIÓN GLOBAL

La inclusión del símbolo del infinito:

- *Altera de manera significativa la impresión de conjunto.*
- *Refuerza la individualidad marcaria de NUIT D'ELLE.*
- *Disminuye cualquier posibilidad de confusión o asociación con ELLE.*

La marca solicitada no será percibida como una variante gráfica o extensión natural de ELLE, sino como un signo autónomo, visual y conceptualmente diferenciado.

Ref. Expediente N° SD2025/0070839

CONCLUSIÓN

- El elemento gráfico consistente en el símbolo del infinito dota a la marca NUIT D'ELLE de un alto grado de diferenciación visual.
- La marca ELLE, al ser exclusivamente denominativa, no comparte ni reproduce dicho elemento gráfico.
- En la apreciación global del signo, el componente gráfico neutraliza cualquier similitud residual derivada de la presencia del término “ELLE”.

En consecuencia, el elemento gráfico refuerza de manera decisiva la distintividad de la marca NUIT D'ELLE, contribuyendo a desvirtuar el riesgo de confusión o asociación frente a la marca ELLE en la clase 25.

Agradecemos a la dirección tener presentes los argumentos presentados; sumiendo que las marcas pueden coexistir en el mercado identificando productos de las clases en conflicto sin llegar a generar riesgo de confusión o asociación en los consumidores, pues se hace claro que ambas marcas cuentan con suficientes elementos nominativos y gráficos que las hacen totalmente diferentes, motivo por el cual caer en error es imposible.

De la comparación realizada se concluye que NUIT D'ELLE / ELLE, presentan diferencias sustanciales tanto en su pronunciación como en su escritura como en su elemento gráfico, estas diferencias permiten que el consumidor promedio perciba cada denominación como independiente y no relacionada.

Por consiguiente, no resulta necesario pronunciarse sobre la conexidad competitiva, ya que la ausencia de semejanza conceptual, fonética, ortográfica y gráfica, es suficiente para descartar cualquier posibilidad de confusión entre los signos en análisis. (...)”

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

Ref. Expediente N° SD2025/0070839

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 con oposición para identificar productos de la clase 25 Internacional.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida 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
Nominativa	ELLE	HACHETTE	9226073125	7	25	Marca	Registrada	08/03/2027
Mixta	ELLE	FILIPACCHI PRESSE	SD2023/0094533	12	25	Marca	Registrada	01/09/2033

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° SD2025/0070839

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	ELCHIQUITIN DE LOS PRECIOS BAJOS	DISTRIBUCIONES R&H SAS	SD2020/0103686	11	35	Marca	Registrada	17/08/2031
Mixta	EL CHIQUITIN		SD2023/0048433	11	3	Marca	Registrada	02/02/2036

Los signos a comparar son los siguientes:



Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado es preciso indicar que se trata de un signo mixto, compuesto por la expresión “**NUIT D'ELLE**” en una tipografía decorativa clásica, junto a un símbolo de infinito recortado en ciertos trazos.



Por su parte, los signos opositores son de naturaleza mixta y nominativa, y se trata de la denominación “**ELLE**” representada en tipografía decorativa alargada y espaciada, sin el acompañamiento de un elemento gráfico considerable.

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, el Tribunal ha establecido 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



Ref. Expediente N° SD2025/0070839

*más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)*⁴.

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 ha reiterado que: *“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.

Comparación entre marcas mixtas y nominativas:

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

- 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:

⁴ 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° SD2025/0070839

“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 (...).”*

Análisis comparativo frente a las marcas opositoras “ELLE” (Mixta y Nominativa):

En este punto es de resaltar que la comparación de los signos debe atender a una visión de conjunto, lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada.

En este sentido, si bien se presentan semejanzas entre los mismos, al compartir algunas de sus letras (**NUIT D’ELLE / ELLE**), dicha coincidencia se ve diluida por los demás elementos que conforman las marcas (**“NUIT D”**). En efecto, el signo solicitado en registro presenta una composición silábica superior, que la hace más extensa y le confiere una pronunciación diferente, permitiendo la diferenciación gramatical y fonética de los signos.

Es decir, si bien el signo solicitado reproduce parcialmente al signo registrado, en su visión de conjunto no resultan confundible en la medida en que presentan elementos adicionales nominativos y gráficos que permiten su individualización; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.

Se debe precisar que, si bien la denominación del signo solicitado **“NUIT D’ELLE”** reproduce a la denominación de las marcas opositoras **“ELLE”**, esta expresión utilizada resulta menor dentro del conjunto del signo solicitado, al tener una composición ortográfica mayor, y plasmarse no por sí sola, sino dentro de la frase **“NUIT D’ELLE”**, lo que le da otra percepción al consumidor, junto a los otros elementos predominantes del conjunto, como el otro vocablo, dado su tamaño y su carácter fantasioso desde el plano conceptual.

En este sentido, es posible apreciar que los elementos adicionales que acompañan al vocablo similar en el signo solicitado logran darle una impresión diferente al conjunto

Ref. Expediente N° SD2025/0070839

marcarlo en base a la inclusión del vocablo anterior “**NUIT D**”, lo que sumado a la configuración desde el plano gráfico, le otorga suficiente distintividad para que el consumidor pueda individualizar cada signo sin que se genere confusión.

A este respecto, los referidos signos pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial, dadas las diferencias mencionadas en tanto que, si bien la sociedad opositora argumenta coincidencias conceptuales, al encontrarse en francés, los vocablos diferentes e incluidos en el signo solicitado se entienden eminentemente fantasiosos y logran diluir las semejanzas de cara al análisis del consumidor.

Entonces esta Dirección observa que la única coincidencia entre estos signos es una expresión que en el contexto bajo estudio resulta menor, por lo que se debe tomar como partícula débil y no puede ser precepto de negación siendo que existen diferencias en el orden nominativo, conceptual y gráfico de los signos.

En suma, esta Dirección observa que no existe riesgo de confusión entre los mismos, en la medida en que elementos como las demás expresiones que componen al signo solicitado logran diluir las semejanzas entre los conjuntos marcarios haciendo que se emita una impresión en conjunto diferente.

A esto se debe sumar las diferencias gráficas existentes entre los signos confrontados, pues si bien en ambos resultan predominantes los elementos nominativos, estos se representan gráficamente de forma totalmente disímil, con tipografías e imágenes distintas, por lo que tampoco serán confundidos o asociados por el consumidor en dicho apartado.

Finalmente, es oportuno anotar que el solicitante sólo podrá ejercer exclusividad sobre el signo considerado en su conjunto “**NUIT D’ELLE**” (Mixto), más no sobre los elementos del conjunto independientemente considerados. En otras palabras, solo es oponible el conjunto y no puede privarse a otros comerciantes de utilizar tales elementos nominativos en otra disposición o separados del contexto marcario que aquí se estudia.

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 y/o servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 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 **HACHETTE FILIPACCHI PRESSE** frente a la clase 25° solicitada.

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **NUIT D’ELLE** (Mixta).

Ref. Expediente N° SD2025/0070839



Para distinguir productos comprendidos en la clase:

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

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: LUZ MARGARITA NIEVES ANGARITA
transv 32e 74d 63
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA

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 **LUZ MARGARITA NIEVES ANGARITA**, solicitante del registro y a la sociedad opositora **HACHETTE FILIPACCHI PRESSE** 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 26 de mayo de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS