

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 50889

Ref. Expediente N° SD2025/0113846

Por la cual se niega un registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 31 de octubre de 2025, la sociedad STERLING PERFUMES INDUSTRIES L.L.C., solicitó el registro de la Marca **club de nuit BLING by ARMAF** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1089, 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 3: Perfumes; fragancias y productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos no medicinales; agua de colonia; lociones para uso cosmético; productos de perfumería, aceites esenciales; aromas [aceites esenciales]; aceites aromáticos; fragancias; preparaciones de tocador no medicinales; bálsamos que no sean para uso médico; desodorantes corporales; desodorantes para uso personal; aceites esenciales aromáticos; aceites de gaulteria [aceites para perfumes y fragancias]; cremas no medicadas para la piel; aceites etéreos; brumas corporales en cuanto preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel.

Ref. Expediente N° SD2025/0113846

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 registrada y/o solicitadas.

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 o radicación
Nominativa	CLUB DE NUIT	PERFUCOL LIMITADA	SD2024/0015884	12	3	Marca	Bajo Examen de Fondo	17/02/2024
Nominativa	ARMAF	CARLOS MARIO OCAMPO BUITRAGO	SD2020/0019928	11	3	Marca	Registrada	15/09/2030

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0113846

El signo solicitado	Las marcas registradas y/o previamente solicitadas.
club de nuit BLING by ARMAF	CLUB DE NUIT (Nominativa)
	ARMAF (Nominativa)

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado **CLUB DE NUIT BLING by ARMAF** (mixta) y las marcas registradas **CLUB DE NUIT** (nominativa) y **ARMAF** (nominativa), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, son susceptibles de generar riesgo de confusión y/o de inducir a error al público consumidor respecto del origen empresarial de los productos identificados.

CLUB DE NUIT BLING by ARMAF (mixta) vs CLUB DE NUIT (nominativa)

Al respecto, se observa que el signo solicitado incorpora de manera íntegra la expresión CLUB DE NUIT, la cual constituye la totalidad de la marca previamente registrada. En efecto, existe identidad ortográfica entre las expresiones CLUB DE NUIT / CLUB DE NUIT,



Ref. Expediente N° SD2025/0113846

al compartir la totalidad de sus vocales y consonantes en el mismo orden, extensión y disposición gramatical, circunstancia que determina una coincidencia plena desde el punto de vista visual.

Desde la perspectiva fonética, el consumidor necesariamente pronunciará la expresión CLUB DE NUIT, reproduciendo exactamente la secuencia sonora de la marca antecedente, siendo el vocablo BLING una adición posterior que no desvirtúa ni neutraliza la impresión predominante generada por la reproducción íntegra de la marca registrada.

En cuanto al aspecto conceptual, ambos signos evocan la misma idea derivada de la expresión francesa *CLUB DE NUIT*⁴, circunstancia que fortalece el vínculo asociativo entre ellos y acentúa la posibilidad de que el consumidor atribuya un origen empresarial común a los productos distinguidos.

Ahora bien, la incorporación de los vocablos BLING y ARMAF dentro del signo solicitado no resultan suficientes para conferirle una individualidad marcaria capaz de excluir el riesgo de confusión. Antes bien, el consumidor medio podría percibir dichas expresiones como simples denominaciones secundarias, una extensión de línea, una variedad, una edición especial o una nueva presentación de los productos previamente puesto en el mercado bajo la marca CLUB DE NUIT, especialmente considerando que la expresión reproducida conserva plena autonomía distintiva dentro del conjunto solicitado.

De igual forma, el componente figurativo consistente en la disposición gráfica de las expresiones, el uso de diferentes tamaños tipográficos y la estilización de las palabras carece de la entidad suficiente para desvirtuar la fuerte coincidencia denominativa existente, toda vez que en materia marcaria el consumidor suele identificar y recordar los signos por sus elementos verbales, los cuales son los utilizados para solicitar o adquirir los productos en el mercado.

CLUB DE NUIT BLING by ARMAF (mixta) vs ARMAF (nominativa)

Frente a este cotejo, se observa que el signo solicitado igualmente reproduce de manera íntegra la marca previamente registrada ARMAF, la cual aparece incorporada al conjunto solicitado mediante la expresión "by ARMAF", manteniendo plena identidad ortográfica y fonética con el antecedente marcario.

Si bien la expresión "by" antecede al término ARMAF, dicha partícula corresponde a una preposición ampliamente utilizada en el comercio para indicar procedencia, autoría, fabricación o respaldo empresarial, razón por la cual el consumidor comprenderá naturalmente que los productos identificados con el signo solicitado provienen precisamente de la empresa titular de la marca ARMAF.

En tal sentido, lejos de constituirse en un elemento diferenciador, la expresión "by ARMAF" refuerza la percepción de que el signo solicitado identifica una nueva línea comercial desarrollada por el titular de la marca previamente registrada ARMAF, incrementando de manera significativa el riesgo de asociación empresarial.

Desde el punto de vista fonético y visual, el consumidor identificará claramente el vocablo ARMAF, el cual conserva plena autonomía dentro del conjunto marcario solicitado, siendo precisamente el elemento que cumple la función de indicar el origen empresarial de los productos.

⁴ La expresión francesa "club de nuit" corresponde en español a "Club nocturno". Consultado en: <https://translate.google.com.co/m?sl=fr-CA&tl=es&hl=en-US&q=club+de+nuit>

Ref. Expediente N° SD2025/0113846

En consecuencia, esta Dirección considera que la coexistencia de los signos enfrentados en el mercado afectaría la función esencial de la marca como indicador del origen empresarial de los productos, al ser altamente probable que el consumidor medio considere que CLUB DE NUIT BLING by ARMAF constituye una extensión natural del portafolio identificado previamente con las marcas CLUB DE NUIT y ARMAF, configurándose así un riesgo de confusión y de asociación empresarial que impide la coexistencia pacífica de los signos confrontados.

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 productos y/o 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 productos y/o servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 3: Perfumes; fragancias y productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos no medicinales; agua de colonia; lociones para uso cosmético; productos de perfumería, aceites esenciales; aromas [aceites esenciales]; aceites aromáticos; fragancias; preparaciones de tocador no medicinales; bálsamos que no sean para uso médico; desodorantes corporales; desodorantes para uso personal; aceites esenciales aromáticos; aceites de gaulteria [aceites para perfumes y fragancias]; cremas no medicadas para la piel; aceites etéreos; brumas corporales en cuanto preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel.

Los signos previamente registrados o solicitados identifican:

Expediente SD2024/0015884

Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.

⁵ 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° SD2025/0113846

Expediente SD2020/0019928

Clase 3: Bases para perfumes de flores; colonias, perfumes y productos cosméticos; desodorantes corporales [productos de perfumería]; eau de parfum [agua de perfume]; espráis utilizados como desodorantes y perfumes corporales; extractos de flores [productos de perfumería]; fragancias y productos de perfumería; perfumes; perfumes líquidos; perfumes sólidos; perfumes y aguas de colonia; perfumes y aguas de tocador; perfumes, aguas de colonia y productos para después del afeitado; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales.

Conexidad entre productos de la clase 3 (Identidad)

No es necesario realizar un mayor análisis para evidenciar que el signo solicitado pretende identificar dentro de su cobertura productos iguales que las marcas registradas protegen dentro de su cobertura en la Clase 3 internacional, como son *productos de perfumería, aceites esenciales y cosméticos*. Se concluye entonces que los signos en conflicto, al identificar idénticos artículos dentro de la misma clase, comparten género, naturaleza y finalidades. Las anteriores circunstancias podrían llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante productos ofrecidos por el mismo empresario.

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 productos y 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 club de nuit BLING by ARMAF (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por STERLING PERFUMES INDUSTRIES L.L.C., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a STERLING PERFUMES INDUSTRIES L.L.C., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado 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.

⁶ 3: Perfumes; fragancias y productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos no medicinales; agua de colonia; lociones para uso cosmético; productos de perfumería, aceites esenciales; aromas [aceites esenciales]; aceites aromáticos; fragancias; preparaciones de tocador no medicinales; bálsamos que no sean para uso médico; desodorantes corporales; desodorantes para uso personal; aceites esenciales aromáticos; aceites de gaulteria [aceites para perfumes y fragancias]; cremas no medicadas para la piel; aceites etéreos; brumas corporales en cuanto preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel.

Resolución N° **50889**

Ref. Expediente N° SD2025/0113846

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 6 de julio de 2026



**MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

