

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 71465

Ref. Expediente N° SD2025/0004964

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 23 de enero de 2025, Hernando Alberto Buelvas Montoya, solicitó el registro de la Marca **Maple Perfumería** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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: Fragancias y productos de perfumería; perfumería y fragancias; perfumes.

35: Servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumes, incluidos perfumes para uso doméstico.

Ref. Expediente N° SD2025/0004964

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	maple	ALMA STUDIO S.A.S.	13039178	9	3	Marca	Registrada	26 ago. 2033

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° SD2025/0004964

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Al observar los signos cotejados de manera sucesiva y no simultanea se evidencian fuertes similitudes de índole conceptual, ortográfico, fonético, y visual. En efecto, el signo solicitado en registro **MAPLE PERFUMERÍA** (mixto) reproduce el elemento denominativo de la marca registrada **MAPLE** (mixto), elemento relevante y con aptitud distintiva de los signos cotejados. Esto significa que, al escribir y enunciar los signos en el comercio, el impacto en la mente del consumidor será semejante en razón al elemento coincidente.

Desde el punto de vista conceptual se tiene que la expresión “maple” se refiere a la savia extraída del árbol de arce, específicamente de especies como el arce rojo o el arce roca. Dicha expresión, combinada con la ilustración de la hoja de arce en ambos signos causa que, inevitablemente, se genere la misma idea en la mente de los consumidores, por lo que se presenta identidad de índole conceptual.

En lo que al aspecto gráfico se refiere, es de resaltar que ambos signos presentan una configuración similar de colores en tonos rojo y blanco, con una tipografía de estilo cursivo e incluyen la representación de una hoja de arce, lo que los hace visualmente similares.

Adicionalmente, si bien se observa que el signo solicitado en registro incluye la expresión “Perfumería”, dicho elemento no debe tenerse en cuenta en razón a su carácter genérico para los productos de la clase 3. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que:

Ref. Expediente N° SD2025/0004964

“Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo”⁴.

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 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 servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

3: Fragancias y productos de perfumería; perfumería y fragancias; perfumes.

35: Servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumes, incluidos perfumes para uso doméstico.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente Productos

13039178 (3): Aceites para para el cuerpo; after shave; agua (o perfume) de linos; aguas de toilette, ambientadores; aromatizantes; esmaltes de uñas; brillos de labios; bronceadores, burbujas de baño; cremas: corporales, de manos, para pies; desmaquillantes; desodorantes; difusores de olores; espumas: de baño, de manos, antibacteriales; exfoliantes: de pies, corporales, faciales; fragancias para linos; geles antibacteriales, humectantes: corporales, para labios, faciales; jabones: antibacteriales, corporales, de manos en barra, de manos líquido, liquido facial; labiales; jabones líquidos de cocina; limpiadores faciales, loción para el cuerpo; mantequilla para el cuerpo; mascarillas faciales, perfumes; pestañinas, polvos faciales, rubor; sales de baño para uso no médico; sales relajantes de baño; shower gel; sombras; splash para el cuerpo; tratamientos para el cabello; productos para perfumar la ropa.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No.138-IP-2013.

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° SD2025/0004964

Conexidad Competitiva entre productos de la clase 3 de los signos cotejados (identidad de productos).

Frente a la clase 3 de los signos cotejados se evidencia una relación de competencia directa pues tanto el signo solicitado en registro como el signo antecedente identifican y pretenden distinguir productos de perfumería. En ese sentido, al tratarse de los mismos productos la conexidad competitiva en esta clase resulta evidente.

Conexidad Competitiva entre servicios de la clase 35 del signo solicitado y productos de la clase 3 de la marca previamente registrada (Criterio de razonabilidad).

El signo solicitado en registro pretende distinguir servicios de venta minorista y mayorista de productos de perfumería, es decir, los canales comerciales a través de los cuales se venden los productos identificados con el signo antecedente. Al tratarse de productos y servicios que están vinculados en la cadena comercial es razonable que los consumidores lleguen a pensar que dichos productos y servicios son provistos por un mismo empresario, más aún tratándose de conjuntos marcarios tan semejantes.

Finalmente, dada la similitud de los signos y el elemento coincidente entre los signos, resulta pertinente tener en cuenta lo estipulado por la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

“cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475)⁶.”

En virtud de lo anterior, al aplicar la mencionada teoría, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el caso en comento.

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

⁶TJCA, PROCESO N° 135-IP-2004.

Ref. Expediente N° SD2025/0004964

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **Maple Perfumería** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por Hernando Alberto Buelvas Montoya, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **Maple Perfumería** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por Hernando Alberto Buelvas Montoya, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a Hernando Alberto Buelvas Montoya, 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 16 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 3: Fragancias y productos de perfumería; perfumería y fragancias; perfumes.

35: Servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumes, incluidos perfumes para uso doméstico.

⁸ 3: Fragancias y productos de perfumería; perfumería y fragancias; perfumes.

35: Servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumes, incluidos perfumes para uso doméstico.