

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 76361

Ref. Expediente N° SD2025/0010357

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 7 de febrero de 2025, INDUSTRIA LA POPULAR S.A., solicitó el registro de la Marca DK12 El Balance Perfecto (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. 1061, 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 irregistrabilidad 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 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.

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,

¹ 3: Jabones de tocador; jabones no medicinales en forma líquidos o solidos; gel para baño; champús y acondicionadores para el cabello; cremas corporales.

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° SD2025/0010357

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	K12	ALEX PATRICIO CARRERA CORDERO	14227011	10	5, 35	Marca	Registrada	08/07/2025*
Nominativa	D´ 12	LABORATORIOS DUBEN BENJUMEA S.A.S.	07014269	8	3	Marca	Registrada	06/09/2027
Nominativa	POND´S PERFECT BALANCE	Unilever IP Holdings B.V.	10091490	9	3	Marca	Registrada	21/12/2030

* De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la marca antecedente identificada con Expediente No. 14227011 goza de un periodo de gracia de seis (6) meses. Por tal razón, resulta válido para esta Entidad utilizarlo como fundamento de negación en el caso bajo estudio.

Los signos para comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0010357

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 D´ 12 POND´S PERFECT BALANCE

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”.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0010357

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

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado y los signos antecedentes, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor, de la siguiente manera:

DK12 EL BALANCE PERFECTO / K12

En efecto, al apreciarlos en conjunto, se advierte que los signos confrontados son ortográfica y fonéticamente similares, dado que la expresión predominante del signo solicitado “DK12” reproduce totalmente el elemento denominativo del signo antecedente “K12”, sin que la adición de la letra “D” en el signo solicitado se constituya como derrotero diferenciador entre los signos. Por consiguiente, el consumidor al evidenciar las semejanzas entre ambos signos difícilmente podrá distinguirlos o pensara equivocadamente que se trata de una variación de la marca que ya conoce.

Finalmente, si bien el signo solicitado contiene elementos gráficos y denominativos adicionales, estos no resultan suficientes para diferenciar los signos en cotejo dado el alto grado de similitud ortográfica y fonética entre las expresiones predominantes de los mismos.

DK12 EL BALANCE PERFECTO / D´ 12

Asimismo, esta Dirección encuentra que la expresión predominante del signo solicitado “DK12” reproduce sustancialmente la denominación signo previamente registrado “D´ 12”, como quiera que, la única diferencia entre ambas expresiones consiste en la adición de la letra “K” en el signo solicitado, lo cual no resulta suficiente para que se genere una impresión diferente en el consumidor y se mitigue el riesgo de confusión.

En ese sentido, al pretender un signo cuya estructura gramatical está conformada de forma muy similar que la marca protegida, sin duda hará pensar al consumidor de manera equivocada que el signo solicitado tiene su origen en el mismo empresario.

DK12 EL BALANCE PERFECTO / POND´S PERFECT BALANCE

A su vez, esta Dirección encuentra que el signo solicitado “DK12 EL **BALANCE PERFECTO**” es confundible con el signo antecedente “POND´S **PERFECT BALANCE**”, en la medida en que ambos signos incorporan la misma expresión en diferente idioma **BALANCE PERFECTO / PERFECT BALANCE**, lo que da como resultado que los signos bajo análisis evoquen la misma idea.

Por consiguiente, si bien el signo solicitado contiene elementos nominativos y gráficos adicionales estos no resultan suficientes para diferenciar los signos en cotejo dado el alto grado de similitud conceptual de los mismos, por ende, de permitirse la coexistencia de los signos bajo análisis, el consumidor podría asumir que se trata de una nueva línea de negocios del signo antecedente.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de

Ref. Expediente N° SD2025/0010357

las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

3: Jabones de tocador; jabones no medicinales en forma líquidos o solidos; gel para baño; champús y acondicionadores para el cabello; cremas corporales.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 14227011

5: Tabletas, capsulas, gotas, geles, aceites, malteadas, productos adelgazantes en todo tipo de presentación, suplementos (de uso farmacéutico).

Expediente 07014269

3: Cosméticos como: cremas para manos y cuerpo; hidratante, nutritiva, limpiadora, desmaquilladora, contorno de ojos; tónicos astringentes e hidratante; lociones astringentes y despigmentante; maquillaje cremoso, compacto y líquido; polvos sueltos; rubor; delineadores de ojos y labios; pestañita; sombras para ojos; lápiz labial; brillo de labios en barra y líquido; bloqueadores solares; gel fijador; activador de color; tintes para cabellos; champú y rinse para cabello; lociones y perfumes.

Expediente 10091490

3: Jabones, detergentes, preparaciones para blanquear, preparaciones para la limpieza; perfumería, colonia; aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes; preparaciones para el cuidado del cuero cabelludo y el cabello; champús y acondicionadores; tintes para

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

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) 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° SD2025/0010357

el cabello; productos para peinar el cabello; pasta de dientes; enjuague bucal que no sea para uso medico; preparaciones para el cuidado de la boca y los dientes ; productos de tocador no medicados; preparaciones para el baño y la ducha; preparaciones para el cuidado de la piel; aceites, cremas y lociones para la piel; preparaciones para el afeitado; preparaciones para antes del afeitado; preparaciones depilatorias; preparaciones de protección para el sol y el bronceado; cosméticos; preparaciones para el maquillaje y remover el maquillaje; gelatina de petróleo; preparaciones para el cuidado de los labios; polvos de talco; algodón, copitos de algodón; almohadillas, toallitas o pañitos cosméticos; almohadillas de limpieza, pañitos o toallitas pre-humedecidos o impregnados; mascarillas de belleza, paquetes faciales.

Conexión competitiva entre productos de la Clase 3 de los signos confrontados

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre las coberturas de los signos confrontados, dado que, el signo solicitado pretende identificar *champús, acondicionadores y cremas*, los cuales se encuentran comprendidos en las coberturas de los signos antecedentes.

Por consiguiente, comparten naturaleza y destinación pues satisfacen las mismas necesidades de los consumidores y, por ende, es dado pensar que las marcas objeto de cotejo marcario pueden llegar a generar riesgo de confusión y/o asociación en el público quienes, al ver las similitudes denotadas, sumado a la de cobertura de los signos crean erróneamente que pertenecen a la línea de productos de un mismo empresario.

Conexión competitiva entre productos de la Clase 3 y productos de la Clase 5 de los signos confrontados

Verificada la cobertura de los signos en estudio, es posible determinar que existe conexidad competitiva entre los mismos puesto que, aunque se trata de productos que en principio no guardan relación, conforme a las prácticas comerciales del mercado actual, el consumidor podría creer que los productos identificados con el signo antecedente, como, *geles, aceites y gotas* pueden tener el mismo origen empresarial que los productos pretendidos con el signo solicitado tales como, *jabones, geles para baño y cremas corporales*.

Configurándose así, un riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(...) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

Aunado a lo anterior, los productos en cuestión, pueden compartir los mismos canales de comercialización, promoción y publicidad, configurando así una mayor conexidad competitiva, siendo normal encontrar en el mercado establecimientos donde se comercialicen ambos tipos de productos, generando con esto la equivocada noción de que se trata de productos que provienen de un mismo empresario o que el signo que se pretende registrar constituye una innovación de la marca ya registrada.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente

Ref. Expediente N° SD2025/0010357

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 DK12 El Balance Perfecto (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por INDUSTRIA LA POPULAR S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a INDUSTRIA LA POPULAR S.A., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 29 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 3: Jabones de tocador; jabones no medicinales en forma líquidos o solidos; gel para baño; champús y acondicionadores para el cabello; cremas corporales.