

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 78942

Ref. Expediente N° SD2025/0004781

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 22 de enero de 2025, NEOMART S.A.S., solicitó el registro de la Marca AMUA NATURAL SELFCARE (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3, 5 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, 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

¹ **3:** cremas no medicadas para la hidratación de la piel; base de maquillaje en crema; cosméticos en forma de cremas; crema corporal; crema de ducha; crema de retinol con fines cosméticos; crema hidratante para la piel [cosméticos]; crema para aclarar la piel; crema para el cuerpo; crema para las manos; crema para limpiar la piel; crema para los ojos; crema para mascarillas corporales; cremas antiarrugas para uso cosmético; cremas antiedad; cremas capilares; cremas con filtro solar; cremas con filtro solar para uso cosmético; cremas cosméticas; cremas cosméticas para las manos; cremas de belleza; cremas de limpieza; cremas desmaquillantes; cremas exfoliantes; cremas faciales; kits de maquillaje; lápices de maquillaje; maquillaje; maquillaje [cosméticos]; maquillaje facial; maquillaje para el rostro.

5: cremas medicamentosas para la hidratación de la piel; antioxidantes utilizados como suplementos alimenticios; pastillas antioxidantes; píldoras antioxidantes; vitaminas, minerales y antioxidantes en cuanto complementos nutricionales y dietéticos; comprimidos de vitaminas; multivitaminas; pastillas de vitaminas; pastillas efervescentes de vitaminas; preparaciones de vitaminas*; vitaminas para adultos; antioxidantes [suplementos dietéticos]; barras de probióticos utilizadas como suplementos dietéticos; complementos minerales nutricionales; complementos nutricionales.

35: comercialización; comercialización de productos; comercialización de productos para terceros; comercialización por internet; merchandising [comercialización].

Ref. Expediente N° SD2025/0004781

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², 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 marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información

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 (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° SD2025/0004781

relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	AMOA	BIONATURAL COLOMBIA S A S	15201760	10	3, 25, 44	Marca	Registrada
Mixta	ANUA	ALICORP S.A.A.	06023896	8	3	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Igualmente, respecto al elemento predominante en las marcas mixtas, en el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal preceptuó 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”.



Ref. Expediente N° SD2025/0004781

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente (o visualmente) similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

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 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

Dentro de los productos a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

Clase 3: Cremas no medicadas para la hidratación de la piel; base de maquillaje en crema; cosméticos en forma de cremas; crema corporal; crema de ducha; crema de retinol con fines cosméticos; crema hidratante para la piel [cosméticos]; crema para aclarar la piel; crema para el cuerpo; crema para las manos; crema para limpiar la piel; crema para los ojos; crema para mascarillas corporales; cremas antiarrugas para uso cosmético; cremas antiedad; cremas capilares; cremas con filtro solar; cremas con filtro solar para uso cosmético; cremas cosméticas; cremas cosméticas para las manos; cremas de belleza; cremas de limpieza; cremas desmaquillantes; cremas exfoliantes; cremas faciales; kits de maquillaje; lápices de maquillaje; maquillaje; maquillaje [cosméticos]; maquillaje facial; maquillaje para el rostro.

Clase 5: Cremas medicamentosas para la hidratación de la piel; antioxidantes utilizados como suplementos alimenticios; pastillas antioxidantes; píldoras antioxidantes; vitaminas, minerales y antioxidantes en cuanto complementos nutricionales y dietéticos; comprimidos de vitaminas; multivitaminas; pastillas de vitaminas; pastillas efervescentes de vitaminas; preparaciones de vitaminas*; vitaminas para adultos; antioxidantes [suplementos dietéticos]; barras de probióticos utilizadas como suplementos dietéticos; complementos minerales nutricionales; complementos nutricionales.

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 (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° SD2025/0004781

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 15201760

Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

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

Clase 44: Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Expediente 06023896

Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

En este contexto, se advierte una relación directa de conexidad competitiva entre los productos de la clase 3 solicitados y aquellos protegidos por los registros anteriores en la misma clase. Los productos cosméticos, cremas, maquillajes y preparaciones de cuidado personal se encuentran comprendidos en un mismo sector económico, comparten canales de distribución (tiendas especializadas, grandes superficies, venta por internet), se dirigen al mismo público consumidor interesado en el cuidado personal, la estética y la higiene, y cumplen funciones que en muchos casos pueden ser percibidas como complementarias o sustitutivas. Estas coincidencias generan un riesgo evidente de confusión o asociación en el consumidor medio, quien podría considerar que los productos provienen de un mismo origen empresarial.

Adicionalmente, respecto a los productos de la clase 5 solicitados (cremas medicamentosas, vitaminas y suplementos nutricionales), si bien se trata de una clase distinta, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la práctica de la SIC han reconocido la conexidad entre productos cosméticos y farmacéuticos en la medida en que ambos se relacionan con el cuidado de la salud y la estética. Muchos laboratorios comercializan de manera conjunta productos cosméticos y farmacéuticos bajo una misma marca, lo cual refuerza el riesgo de asociación en el público. De igual manera, los canales de comercialización pueden coincidir (farmacias, droguerías, supermercados) y los consumidores son los mismos, quienes al observar la similitud de los signos podrían asumir una procedencia empresarial común.

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.

No obstante lo anterior, la decisión del signo solicitado con relación a la clase 35 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo

Ref. Expediente N° SD2025/0004781

dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca AMUA NATURAL SELF CARE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por NEOMART S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca AMUA NATURAL SELF CARE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por NEOMART S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO Notificar de esta resolución a NEOMART S.A.S., 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 cuarto: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 3 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS