

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82321

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

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 10 de enero de 2025, el señor **DIEGO ARMANDO DUQUE ECHEVERRI**, solicitó el registro de la Marca **ZAZA COSMETICS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1057, la sociedad **INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX S.A.** presentó oposición con fundamento en el literal a) del artículo 136 Decisión 486 de la Comunidad Andina por considerar el riesgo de confundibilidad con una marca anterior y en virtud del literal h) del artículo 136 Decisión 486 de la Comunidad Andina, por constituir una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente.

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

(...) La marca solicitada es similarmente confundible con la familia de marcas registradas por parte de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) y pretende identificar productos idénticos y con estrecha conexión competitiva con los productos y servicios identificados por las marcas registradas de mi representada, por lo que la coexistencia de estas podría inducir a error al consumidor respecto del origen o del vínculo entre los diferentes titulares.

2.5. La familia de marcas ZARA tiene carácter notorio en Colombia y la Comunidad Andina, por lo cual el registro de la marca solicitada puede causar riesgos de confusión, asociación, dilución y aprovechamiento parasitario, en los términos del artículo 136, literal h) de la Decisión 486. Por lo tanto, el signo solicitado no debe ser objeto de registro.

III. MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA OPOSICIÓN

Como podrá observar el Despacho, entre las marcas en conflicto concurren una serie de características y circunstancias que hacen inviable su coexistencia en el mercado, por lo cual se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486, como se explica a continuación:

(...) 3.1.2. Entre las marcas confrontadas existen importantes semejanzas en los campos visual, ortográfico y fonético:

Cordialmente, me permito proponer un análisis de acuerdo con las reglas y criterios dictados por la jurisprudencia nacional y comunitaria andina, de modo que se llegue a la conclusión que entre los signos confrontados existen similitudes sustanciales en sus aspectos visual, ortográfico y fonético; de manera que al público consumidor se trasmite una impresión similar, la cual permite concluir que los signos cotejados son similarmente confundibles.

3.1.2.1. Naturaleza de los signos confrontados y comparación visual

¹ 3: Cosméticos, cosméticos no medicinales, jabones de uso cosmético; productos de perfumería.

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

(...) 3.2. La marca fundamento de la oposición, ZARA, es notoriamente conocida:

Nuestra legislación comunitaria ha establecido lo siguiente sobre los requisitos que debe cumplir un signo que infrinja los derechos de una marca notoriamente conocida:

(...) Con esto, es posible concluir que la marca ZARA de mi representada es ampliamente reconocida en Colombia y a nivel global para identificar productos relacionados con la industria de la moda, el cuidado personal, los implementos del hogar, etc.

Lo anterior, es fruto de importantes esfuerzos de orden económico, creativo y de diseño. En efecto, ZARA goza de altos niveles de ventas, lo cual ha sido catapultado por una amplia inversión en su proceso creativo, de diseño y sus procesos de distribución. Estas inversiones, han garantizado, además, la difusión de la marca entre el público consumidor colombiano, logrando que la identifique fácilmente. No en vano sus tiendas se encuentran en los lugares más importantes de todas las ciudades importantes del mundo.

Por lo anterior, no es extraño que terceros quieran aprovecharse indebidamente de estos esfuerzos que a lo largo de varios años ha hecho mi representada por posicionar su marca ZARA y hacerla reconocida en los mismos sectores. Estos esfuerzos han sido reconocidos por esta Superintendencia al considerar la notoriedad de la marca ZARA de mi representada, con ocasión de los siguientes casos:

- Expediente 10027035: Resolución 10603 del 28 de febrero de 2012, reconoce la notoriedad del signo ZARA para la industria textil, específicamente para vestuario en Colombia, durante el periodo comprendido entre enero de 2008 y febrero de 2010.
- Expediente 13063070: Resolución 43797 del 17 de julio de 2014, extiende la notoriedad del signo ZARA para vestuario, hasta el segundo semestre de 2013.
- Expediente 14070003: Resolución 65230 del 31 de octubre de 2014, extiende la notoriedad del signo ZARA para vestuario, hasta abril de 2014.
- Expediente SD2016/0018300: Resolución 71162 del 24 de septiembre de 2018, extendió la notoriedad de ZARA para identificar productos como “vestuario” de la clase 25, para el periodo comprendido entre abril de 2014 hasta diciembre de 2017.
- Expediente SD2019/0032401: Resolución No. 22328 del 20 de abril de 2021, extendió la notoriedad de ZARA para identificar vestuario de la clase 25, hasta mayo de 2019.
- Expediente SD2020/0053592: Resolución No. 11046 del 4 de marzo de 2021, extendió la notoriedad del ZARA para identificar prendas de vestir, productos de la clase 25, por el período comprendido entre enero de 2018 hasta agosto de 2020.

Es claro que al haber transcurrido tan poco tiempo desde la declaratoria de notoriedad de la marca ZARA, ésta no ha perdido su condición especial y por tanto debe este Despacho protegerla como tal. No en vano existen los documentos que obran en los expedientes antes mencionados y que solicito se trasladen al presente en virtud del artículo 9 del Decreto Ley 19 de 2012, pues demuestran, entre otros hechos, los volúmenes de venta de la marca ZARA, su extensión territorial, su amplio registro, su reconocimiento en prensa, entre otros factores que le han atribuido el carácter notorio.

Adicionalmente, vale la pena señalar que, en los años recientes (2021, 2022 y 2025), múltiples decisiones de esta Superintendencia han reconocido que la calidad notoria de la marca ZARA aún persiste en el presente, a saber:

- Expediente SD2020/0064764: Resolución No. 26676 del 3 de mayo de 2021 consideró "En consecuencia, el estatus de notorio le ha sido reconocido y extendido dentro de un lapso en el que esta Dirección estima que aún persiste dicha condición, toda vez que, dicha notoriedad no se encuentra mermada o diluida por el tiempo transcurrido entre la última declaratoria de la misma y la fecha de la presente solicitud".
- Expediente SD2020/0081557: Resolución No. 27786 del 7 de mayo de 2021 consideró "(...) esta Dirección estima que dicho estatus [notorio] persiste desde esa fecha y hasta la fecha de presentación de la solicitud, por ende, está Dirección procederá con el análisis

Resolución N° 82321

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

convocado por la opositora, extendiendo los efectos de la notoriedad hasta la fecha de la solicitud de registro”.

- Expediente SD2020/0079899: Resolución No. 20426 del 15 de abril de 2021 consideró: “En consecuencia, el estatus de notorio le ha sido reconocido y extendido dentro de un lapso en el que esta Dirección estima que aún persiste dicha condición, toda vez que, dicha notoriedad no se encuentra mermada o diluida por el tiempo transcurrido entre la última declaratoria de la misma y la fecha de la presente solicitud”.

- Expediente SD2020/0079491: Resolución No. 34502 del 3 de junio de 2021 consideró: “En consecuencia, el estatus de notorio le ha sido reconocido y extendido dentro de un lapso en el que esta Dirección estima que aún persiste dicha condición, toda vez que, dicha notoriedad no se encuentra mermada o diluida por el tiempo transcurrido entre la última declaratoria de la misma y la fecha de la presente solicitud”.

- Expediente SD2021/0007358: Resolución No. 48374 del 30 de julio de 2021 consideró “(...) esta Dirección estima que dicho status persiste desde esa fecha, debido a que dicha notoriedad no se encuentra mermada o diluida por el tiempo transcurrido entre la declaratoria de la misma y la solicitud del registro del signo; por ende está Dirección procederá con el análisis convocado por la opositora”.

- Expediente SD2021/0021092: Resolución No. 44762 del 19 de julio de 2021 consideró “En consecuencia, el estatus de notorio le ha sido reconocido y extendido dentro de un lapso en el que esta Dirección estima que aún persiste dicha condición, toda vez que, dicha notoriedad no se encuentra mermada o diluida por el tiempo transcurrido entre la última declaratoria de la misma y la fecha de la presente solicitud”.

- Expediente SD2020/008800: Resolución No. 65761 del 11 de octubre de 2021 consideró: “Conforme al reconocimiento de notoriedad de la marca ZARA para distinguir prendas de vestir y las extensiones temporales de su status de notoria, esta Dirección advierte que aunque el grado de notoriedad de una marca varía con el tiempo, es decir que una marca notoria en el pasado puede no serlo en la actualidad, en este caso la calidad de notoria de la mentada marca fue extendida de forma cercana a la fecha de solicitud del signo objeto de análisis, esto es, 26 de octubre de 2020. Por lo tanto, esta Dirección, estima que el status de notoriedad persiste desde esa fecha, debido a que dicha notoriedad no se encuentra mermada o diluida por el tiempo transcurrido entre la declaratoria de la misma y la solicitud del registro del signo”.

- Expediente SD2021/0093240: Resolución No. 25592 del 2 de mayo de 2022 consideró que “la fecha de solicitud del signo objeto de análisis se encuentra dentro de un periodo en el cual es improbable que se haya diluido o mermado el carácter de notorio del signo opositor, dado que no ha transcurrido mucho tiempo entre el último periodo de extensión de la notoriedad y la fecha de presentación de la solicitud que se analiza en este acto administrativo (...) De esta manera, se tiene por sentado que el signo ZARA es notorio para identificar “vestuario”, productos de la clase 25 internacional, por ello resulta procedente realizar análisis de confundibilidad con signo notorio”.

- Expediente SD2021/0116443: Resolución No. 40373 del 24 de junio de 2022 consideró que “(...) en el presente caso, la fecha de solicitud del signo objeto de análisis se encuentra dentro de una fecha cercana al periodo de declaratoria de extensión de notoriedad. (...) Partiendo de ello, esta Dirección estima que dicho estatus persiste desde esa fecha y hasta la fecha de presentación de la solicitud”.

- Expediente SD2021/0117542: Resolución No 48806 del 27 de julio de 2022 consideró “que dicho status [de notoriedad] persiste desde esa fecha, debido a que dicha notoriedad no se encuentra mermada o diluida por el tiempo transcurrido entre la declaratoria de la misma y la solicitud del registro del signo, por lo cual se procede a efectuar el análisis de confundibilidad frente al signo solicitado”.

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

- Expediente SD2022/0035515: Resolución No. 73300 del 20 de octubre de 2022 en la cual se estableció "(...) esta Dirección estima que dicho estatus [de notoriedad] persiste desde esa fecha y hasta la fecha de presentación de la solicitud, por ende, está Dirección procederá (...)

- Expediente No. SD2023/0060794: resolución 2601 del 31 de enero de 2025: "Partiendo de ello, esta Dirección puede estimar que dicho estatus persiste desde esa fecha y hasta la fecha de presentación de la solicitud"

De esta manera, se observa que la notoriedad de las marcas fundamento de la presente oposición no ha variado y no va a variar por mucho tiempo, dado el escaso tiempo transcurrido desde su primera declaratoria, hasta el 31 de enero de 2025 (última vez que la Dirección reconoció que dicho estatus aún persiste), y la fecha de la presente oposición.

Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor **DIEGO ARMANDO DUQUE ECHEVERRI**, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) Al aplicar la anterior jurisprudencia al caso que nos ocupa, se puede observar claramente que no se cumplen todos los presupuestos de similitud entre la marca solicitada ZAZA COSMETICS y la marca ZARA previamente registradas. Veamos:

a) Fonética: La diferencia fonética entre ZARA y ZAZA COSMETICS es evidente y significativa. A pesar de compartir las letras iniciales "ZA", la sílaba final difiere considerablemente:

- ZARA: Termina con la sílaba "RA", que tiene un sonido fuerte y abierto.

- ZAZA: Termina con la sílaba "ZA", con un sonido más suave y una repetición que le otorga una sonoridad distintiva y fácilmente diferenciable de "RA". Esta distinción fonética minimiza cualquier posibilidad de que el consumidor promedio confunda una marca con la otra al escuchar sus nombres.

b) Ortográfica (gramatical):

La distinción entre ZARA y ZAZA COSMETICS es evidente tanto a nivel fonético como ortográfico. A pesar de compartir las letras iniciales "ZA", la construcción y la terminación de las palabras difieren considerablemente:

- ZARA: - Ortográficamente, es una palabra de cuatro letras con una estructura ZA-RA. - Fonéticamente, termina con la sílaba "RA", que tiene un sonido fuerte y abierto, sin repetición de consonantes.

- ZAZA: - Ortográficamente, es una palabra de cuatro letras, pero su estructura es ZA-ZA, caracterizada por la repetición de la sílaba "ZA". Esta repetición no solo es visualmente distinta, sino que también crea una cadencia y sonoridad diferente. - Fonéticamente, termina con la sílaba "ZA", con un sonido más suave y la repetición que le otorga una sonoridad distintiva y fácilmente diferenciable de "RA".

Esta diferencia gramatical y en la estructura de las letras (la repetición de "ZA" en contraste con la variación a "RA") hace que la lectura y el reconocimiento visual de ZAZA sean inherentemente distintos de ZARA. Esta particularidad minimiza cualquier posibilidad de que el consumidor promedio confunda una marca con la otra al leer o escuchar sus nombres.

(...) Se observa que en los presentes casos no se dan los presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar:

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

A pesar de que ZARA tenga registro en Clase 3 para cosméticos, la percepción dominante de su marca está ligada a la moda/ropa, su consumidor objetivo y el segmento de mercado son diferentes, y, por lo tanto, no existe un riesgo real de confusión con ZAZA COSMETICS.

Si bien ZARA puede tener registros en Clase 3, su reputación y el conocimiento general del público la asocian predominantemente con la industria de la moda y la ropa, como pruebas podemos tomar: la Publicidad y Marketing de ZARA, tomemos como ejemplos Imágenes y videos de campañas publicitarias, sus anuncios en televisión, revistas de moda, vallas y redes sociales donde se observar claramente el enfoque principal que son prendas de vestir, accesorios de moda, pasarelas o tiendas de ropa, sus catálogos promueven principalmente colecciones de ropa, las publicaciones (posts, historias, reels) que ZARA comparte con mayor frecuencia y que generan más interacción, se evidencian que giran en torno a la moda.

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 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

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. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

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.

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

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° SD2025/0001507

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Reglas del cotejo marcario

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

“(…)

- *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 (...).”*

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, fonético y conceptual mencionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

Literal h) 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:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

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 se presente como una reproducción, imitación, traducción,

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁹.

⁴ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁵ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ Traducir. (Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribĕre). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁰ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls

¹⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”¹¹

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”¹²

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”¹³.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por

¹¹CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹³Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	ZARA	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX S.A.	15000615	10	3	Marca	Registrada

Familia de Marcas

El hecho que la sociedad INDITEX S.A. incluya de forma reiterada la expresión “ZARA” en buena parte de sus marcas previamente citadas, permite a esta Dirección concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece.

Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La familia de marcas de la sociedad INDITEX S.A., se conforma entre otras de las siguientes marcas:

Certificado No.	Marca	Vigencia	Clase(s)
303571		22 sep 2025	24
294027		17 mar 2025	10
294700		21 mar 2025	<u>25</u>
294026		17 mar 2025	16
525841	ZARA	24 nov 2025	<u>3</u>
294034		15 mar 2025	4
294032		15 mar 2025	8
294033		15 mar 2025	11
293708		08 mar 2025	20
293709		08 mar 2025	21
293710		08 mar 2025	34
293711		08 mar 2025	26
171853		29 dic 2024	39
240634		15 ago 2031	18
223746		24 ene 2030	28
223747		24 ene 2030	35
224744		10 mar 2030	9
294466		09 mar 2025	<u>25</u>
223750		24 ene 2030	14
223893		24 ene 2030	42
664177		29 mar. 2029	43
297401	TEXTURES ZARA	20 abr 2025	<u>3</u>
343753		18 dic 2027	35
346130	ZARA HOME	13 feb 2028	2



Ref. Expediente N° SD2025/0001507

La protección que amerita una familia de marcas, debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 ZAZA COSMETICS (mixta)	ZARA  (mixtas y nominativas)

Jurisprudencia

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 más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”¹⁴.

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:

¹⁴ 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° SD2025/0001507

“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.

Prevalencia del elemento nominativo

En el presente análisis es de señalar que teniendo en cuenta las marcas previamente referidas **y por ser de naturaleza mixta es claro que predomina el elemento nominativo** y, por lo tanto, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

***a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”¹⁵

Análisis comparativo

Sea lo primero advertir que para esta Dirección es posible apreciar que el opositor ha propendido por construir un portafolio marcario en el que incluye de forma reiterada la misma expresión, ZARA, lo que permite concluir que estamos en presencia de una familia de marcas, entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de signos que comparten un elemento común, un conjunto de productos con finalidades similares o afines. Aquellas escogidas se caracterizan por incorporar un

¹⁵ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece.

Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior. La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce. En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”¹⁶

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas, en el cual el elemento dominante común en la expresión ZARA, y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

Sobre esa base, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica, fonética y gráficamente similares, comoquiera que el signo solicitado “ZAZA COSMETICS” reproduce la parte más relevante de los signos de la familia de marcas “ZARA” de la opositora, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

Nótese que, por un lado, el signo solicitado en su expresión se compone de **(ZAZA)** (COSMETICS), y las marcas opositoras se conforman de la expresión **(ZARA)**, sobre el particular debe manifestarse que resultan muy semejantes de cara a la percepción del consumidor. Así mismo, corresponde señalar que la palabra “COSMETICS” resulta secundaria y es simplemente descriptiva de los productos de cosméticos.

En ese sentido, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro muy similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados, pues la partícula **“ZARA”** de la opositora y la **“ZAZA”** de la solicitante auditivamente resultan semejantes. Se reitera, el hecho de que el signo solicitado contenga la partícula “cosmetics”, esta no le brinda una diferenciación significativa, pues no hay asomo de duda que la partícula preponderante del signo solicitado recae en “ZAZA” siendo la de mayor impacto y recordación.

¹⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

Se advierte que, naturalmente, misma suerte corre desde la perspectiva ortográfica toda vez que el signo solicitado reproduce similarmente la expresión de los signos opositores de la familia de marcas opositoras: ZAZA / ZARA.

Así mismo, desde la perspectiva visual se advierten coincidencias. Veamos:

Signo solicitado	Familia de marcas opositora
	

Nótese que la expresión del signo solicitado “ZAZA” se presenta en un diseño de tipo de letra muy similar a la forma de presentación de los signos “ZARA”, lo que permite concluir que desde esta óptica también se configuraría una confusión de cara al consumidor.

Por esos motivos, es dable concluir que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente, y se identifica que ambos signos resultan de fantasía, permitiendo advertir que de cara al consumidor brindan un mismo concepto al ser tan similares, y que fácilmente se asociarían al tipo de servicios de hospedaje y turismo que identifican.

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

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

Encontrando que existen similitudes entre los signos confrontados, esta Delegatura, procederá a realizar el respectivo análisis de conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado frente a la cobertura que ampara la marca antecedente situándose en el lugar del consumidor, así como, su grado de percepción de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trata.

Para lo cual, tendrá en cuenta que la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca “*ius prohibendi*”, las cuales se encuentran determinadas en los artículos 157, 158 y 159 de la antedicha norma.

Adicionalmente, este Despacho considerará los criterios de conexidad competitiva establecidos por la interpretación IP 100-2018 del Tribunal Andino, que establece: 1) el grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios de los signos bajo análisis; 2) la complementariedad entre aquellos y 3) la posibilidad de considerar que provienen del mismo empresario (razonabilidad).

El signo solicitado pretende distinguir:

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

3: Cosméticos, cosméticos no medicinales, jabones de uso cosmético; productos de perfumería.

Los signos de la familia de marcas opositoras identifican:

Expediente Productos

No. 15000615

(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;BETUNES, CREMAS Y PEZ PARA EL CALZADO;CERA DE SASTRE;CERA DE ZAPATERO;CERA PARA EL CUERO;CERA DEPILATORIA;CERA DE LAVANDERÍA;CERA PARA PARQUE;CHAMPÚS;NECESERES DE COSMÉTICA;PRODUCTOS DEPILATORIOS;PRODUCTOS PARA DESMAQUILLAR;DESODORANTES PARA USO PERSONAL (PERFUMERÍA);LÁPIZ DE LABIOS;LÁPICES PARA USO COSMÉTICO;LACAS PARA EL CABELLO Y LAS UÑAS;PRODUCTOS PARA QUITAR LAS LACAS;TOALLITAS IMPREGNADAS DE LOCIONES COSMÉTICAS;TOALLITAS O PAÑOS DE LIMPIEZA PRE HUMEDECIDOS O IMPREGNADOS DE LOCIONES COSMÉTICAS O CON DETERGENTES;LOCIONES PARA DESPUÉS DEL AFEITADO;LOCIONES PARA USO COSMÉTICO;PRODUCTOS DE MAQUILLAJE;POMADAS PARA USO COSMÉTICO;QUITAMANCHAS;PRODUCTOS PARA PERFUMAR LA ROPA;PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS UÑAS;DECOLORANTES PARA USO COSMÉTICO;EXTRACTOS DE FLORES (PERFUMERÍA);INCIENSO;MADERAS AROMÁTICAS;MOTIVOS DECORATIVOS PARA USO COSMÉTICO;PESTAÑAS Y UÑAS POSTIZAS;PIEDRA PÓMEZ;POTPURRÍS AROMÁTICOS;PREPARACIONES COSMÉTICAS PARA EL ADELGAZAMIENTO;PREPARACIONES COSMÉTICAS PARA EL BAÑO;PREPARACIONES PARA LA ONDULACIÓN DEL CABELLO;PRODUCTOS DE LAVADO;PRODUCTOS DE TOCADOR;PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA BOCA PARA USO NO MEDICO;SALES PARA EL BAÑO QUE NO SEAN PARA USO MÉDICO;PRODUCTOS HIGIÉNICOS QUE SEAN PRODUCTOS DE ASEO;ACEITES DE TOCADOR;PRODUCTOS DE PROTECCIÓN SOLAR;PREPARACIONES COSMÉTICAS PARA EL BRONCEADO DE LA PIEL;AGUA DE COLONIA;JABONES DESODORANTES;TALCO PARA TOCADOR;ADHESIVOS (PEGAMENTOS) PARA USO COSMÉTICO;GRASAS PARA USO COSMÉTICO;ABRASIVOS;PRODUCTOS PARA EL AFEITADO;PRODUCTOS QUÍMICOS PARA AVIVAR LOS COLORES PARA USO DOMÉSTICO (LAVADO DE ROPA);BASTONCILLOS DE ALGODÓN PARA USO COSMÉTICO;MASCARILLAS DE BELLEZA;CERA PARA BIGOTES;PRODUCTOS PARA EL BLANQUEO;COLORANTES PARA EL CABELLO;COSMÉTICOS PARA LAS CEJAS;CERA PARA DEPILAR;CERA PARA LIMPIEZA;CHAMPÚS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA;COSMÉTICOS PARA ANIMALES;CREMAS COSMÉTICAS;JABONES DESINFECTANTES;PASTILLAS DE JABÓN;JABONES CONTRA LA TRANSPIRACIÓN DE LOS PIES;DETERGENTES (DETERSIVOS) QUE NO SEAN LOS UTILIZADOS DURANTE LAS OPERACIONES DE FABRICACIÓN Y LOS DE USO MÉDICO;ENGRUDO (ALMIDÓN);LECHES DE TOCADOR;LEJÍAS;PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN SECO;AGUAS PERFUMADAS;PERFUMES;COSMÉTICA PARA PESTAÑAS;PRODUCTOS COSMÉTICOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL;POLVOS PARA EL MAQUILLAJE;ADHESIVOS PARA FIJAR LOS POSTIZOS;SUAVIZANTE PARA LA ROPA;TINTES COSMÉTICOS;PRODUCTOS PARA QUITAR LOS TINTES;AGUAS DE TOCADOR.

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

Vistas las coberturas, se advierte conexidad **competitiva directa**.

Identidad: Esta Dirección encuentra coincidencias entre los bienes que ofrece y comercializa el titular de las marcas opositoras y los que busca introducir en el mercado la solicitante, pues no solo son semejantes, sino que existe **identidad** entre ellos (cosméticos).

Así entonces, los bienes en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; sino que al ser los mismos existe una presunción irrefutable sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos, pues son servicios **idénticos**, máxime si se tiene en cuenta que los productos se encuentran en la misma clase 3 internacional.

En consecuencia, es lógico concluir que cualquier consumidor que adquiera los productos de cosméticos piense que provienen del mismo origen empresarial de la marca opositora, cuando lo cierto es que son empresarios distintos.

Por lo anterior, esta Dirección considera innecesario adelantar un análisis profundo en lo que a este punto respecta, saltando a la vista que la cobertura general (cosméticos) declarado en el petitorio de registro del signo de la referencia, subsume la especificidad o designación particular de los bienes reivindicados por la marca antecedente.

Entonces, un consumidor desprevenido no estará en la capacidad de percibir un origen empresarial independiente al encontrarse frente a cualquiera de los signos en cotejo, sino que inferirá razonablemente que provienen de un mismo origen empresarial, desdibujándose así la esencia del derecho de propiedad industrial, el cual, entre otros fines, persigue el buen funcionamiento del mercado en general, evitando que se genere riesgo de confusión.

En ese sentido, 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 consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Análisis de la causal del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Pronunciamientos previos acerca de la notoriedad del signo ZARA

Con relación a los pronunciamientos sobre la notoriedad de los signos “ZARA”, esta Dirección ha proferido las siguientes decisiones:

- Mediante la Resolución No. 10603 del 28 de febrero de 2012, proferida en el expediente No. 10027035, la Dirección de Signos Distintivos declaró la notoriedad de la marca ZARA para la industria textil, específicamente para vestuario en Colombia, durante el periodo comprendido entre enero de 2008 y febrero de 2010.
- Mediante la Resolución No. 43797 del 17 de julio de 2014, proferida en el expediente No. 13063070, la Dirección de Signos Distintivos extendió el factor temporal de la notoriedad de la marca ZARA, para distinguir vestuario, producto de la clase 25, hasta el segundo semestre de 2013.
- Mediante la Resolución No. 1309 del 21 de enero de 2015, proferida en el expediente No. 14070003, la Dirección de Signos Distintivos extendió el factor temporal de la

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

notoriedad de la marca ZARA hasta abril de 2014, para distinguir vestuario.

- Mediante Resolución No. 71162 del 24 de septiembre de 2018, proferida en el expediente No. SD2016/0018300, la Dirección de Signos Distintivos extiende la notoriedad de la marca ZARA (nominativa) para identificar productos tales como “vestuario” de la clase 25 Internacional, para el periodo comprendido entre abril de 2014 hasta diciembre de 2017.
- Mediante Resolución No. 11046 del 4 de marzo de 2021, proferida en el expediente No. SD2020/0053592, la Dirección de Signos Distintivos extiende la notoriedad de la marca ZARA (mixta) para identificar prendas de vestir, productos de la clase 25 de la Clasificación de Niza, por el periodo comprendido entre enero de 2018 hasta agosto de 2020.
- Mediante Resolución No. 22328 del 20 de abril de 2021, proferida en el expediente No. SD2019/0032401, la Dirección de Signos Distintivos extiende la notoriedad de la marca ZARA (mixta) para identificar vestuario, propio de la clase 25 Internacional, hasta mayo de 2019.
- Mediante Resolución No. 35208 del 28 de junio de 2024, proferida en el expediente No. SD2022/0094158, la Dirección de Signos Distintivos extiende la notoriedad de la marca ZARA (mixta) para identificar prendas de vestir, productos de la clase 25 de la Clasificación de Niza, por el periodo comprendido entre septiembre 2020 a noviembre de 2022.
- Mediante Resolución No. 2601 del 31 de enero de 2025 proferida en el expediente No. SSD2023/0060794, esta Dirección sobre el estatus notorio de los signos ZARA precisó que:

“Sobre el estatus de notoriedad del signo opositor, esta Oficina recalca la notoriedad no es una condición que aparece y/o desaparece intempestivamente, pues es el resultado de un esfuerzo empresarial en el tiempo y el espacio que requiere esfuerzos económicos y comerciales, y cuando un productos o servicio llega a la mente del consumidor, este tampoco lo deja de recordar abruptamente, estos son fenómenos que requieren de tiempo y la concurrencia de determinadas condiciones para perder su grado de recordación.

Ahora bien, en el presente caso, la fecha de solicitud del signo objeto de análisis se encuentra en un periodo considerablemente cercano al último periodo de declaratoria de notoriedad. En otras palabras, la solicitud de registro efectuada el 12 de julio de 2023, se realizó en un periodo relativamente cercano al periodo hasta el cual fue declarado la notoriedad de la marca ZARA (Mixta), es decir, el 30 de noviembre de 2022.”

Ausencia pago de tasa notoriedad

En esta oportunidad se advierte que, al no realizarse el pago correspondiente para invocar la notoriedad, esta Dirección, no procede al análisis de las piezas probatorias solicitadas como pruebas y por tanto no se evalúa la posible extensión de la notoriedad. Maxime, si se tiene en cuenta que la presente solicitud fue presentada el 10 de enero de 2025 y la última extensión de la notoriedad data hasta el 30 de noviembre de 2022 (Mediante Resolución No. 35208 del 28 de junio de 2024), en otras palabras, la presente solicitud se presentó con posterioridad a dos (2) años desde esa última extensión.

Resulta pertinente precisar que mediante Resolución No. 2601 del 31 de enero de 2025 proferida en el expediente No. SSD2023/0060794, esta Dirección no reconoció una extensión de la notoriedad, lo que se determinó en aquella decisión fue aplicar el análisis de la notoriedad por encontrarse en un periodo considerablemente cercano a la última

Ref. Expediente N° SD2025/0001507

extensión de notoriedad, la cual data al 30 de noviembre de 2022.

En conclusión, en este caso pese que la sociedad opositora alegó la causal de que trata el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, lo cierto es que no acreditó el pago de la correspondiente tasa oficial, y se advierte que la última extensión de la notoriedad del 30 de noviembre de 2022, no cubre la fecha en la que se radica la presente solicitud, esto es el 10 de enero de 2025, motivos por los cuales no hay lugar a que esta Dirección emita pronunciamiento frente a esta causal, y menos reconocer extensión alguna de la notoriedad.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida 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 1. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX S.A.**, contra la Clase 3 Internacional.

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la Marca **ZAZA COSMETICS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁷, solicitada por **DIEGO ARMANDO DUQUE ECHEVERRI**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar a **DIEGO ARMANDO DUQUE ECHEVERRI**, **solicitante** del registro y a **INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX S.A.** **opositor**, 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 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 14 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁷ 3: Cosméticos, cosméticos no medicinales, jabones de uso cosmético; productos de perfumería.