

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 83810

Ref. Expediente N° SD2025/0014959

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 21 de febrero de 2025, REP PHARMA E.U., solicitó el registro de la Marca **POMADA VERDE GALEZ** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1062, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

¹ 3: Aceite de amla con fines cosméticos; aceite de castor con fines cosméticos; aceites bronceadores [cosméticos]; aceites cosméticos; aceites cosméticos para la epidermis; aceites cosméticos para la piel; aceites de pantalla solar [cosméticos]; aceites de protección solar [cosméticos]; aceites minerales [cosméticos]; aceites para bronceado [cosméticos]; aceites para después del sol [productos cosméticos]; aceites perfumados para la fabricación de preparados cosméticos; aceites perfumados para la fabricación de productos cosméticos; aerosoles cosméticos de uso tópico para la piel; almohadillas de limpieza impregnadas con cosméticos; autobronceadores [cosméticos]; barras de labios con protección solar [cosméticos]; barras de labios en stick con protección solar [cosméticos]; bloqueador solar [cosméticos]; colonias, perfumes y productos cosméticos; cosméticos; cosméticos a base de cannabis; cosméticos a base de hierbas; cosméticos de arcilla; cosméticos de belleza; cosméticos ecológicos; cosméticos en forma de cremas; cosméticos en forma de geles; cosméticos naturales; cosméticos no medicinales; cosméticos orgánicos; cosméticos para animales; cosméticos para cuidados corporales y estéticos; cosméticos para el cuidado del cuerpo; cosméticos para el uso sobre la piel; cosméticos para uso personal; cosméticos que no sean para uso médico; cosméticos y preparaciones cosméticas; cosméticos y preparaciones de cuidado personal; cremas corporales [cosméticos]; geles cosméticos; geles para el cuerpo [cosméticos]; jabones cosméticos; productos cosméticos a base de hierbas; productos cosméticos en forma de cremas; productos cosméticos de cbd; productos cosméticos para el cuidado de la piel de los perros.



Ref. Expediente N° SD2025/0014959

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 relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	VERDE GALEZ	TRIDEX FARMACEUTICA S.A.S.	SD2016/0024259	10	3	Marca	Registrada	27/02/2027

Los signos a comparar son los siguientes:

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0014959

El signo solicitado	La marca registrada
POMADA VERDE GALEZ	VERDE GALEZ

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en Proceso 0123-IP-2013, señaló que:

“Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 4. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 5. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 6. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles:

El signo solicitado reproduce de manera parcial al antecedente, al incorporar de forma íntegra la expresión “VERDE GALEZ”, que constituye el núcleo denominativo de mayor recordación y fuerza distintiva, ambos comparten la misma secuencia de letras, idéntica extensión y la misma estructura silábica, lo que genera una impresión coincidente. La adición del término “POMADA” en posición inicial se percibe como un elemento descriptivo del producto, que no neutraliza la fuerte similitud ortográfica centrada en “VERDE GALEZ”.



Ref. Expediente N° SD2025/0014959

Por otro lado, desde el plano fonético, se encuentra que ambos signos comparten de forma idéntica la secuencia fonética /'ver'de ga'les/ correspondiente a “VERDE GALEZ”, que concentra la acentuación en la penúltima sílaba de cada vocablo, este bloque sonoro constituye la base dominante de recordación, mientras que el término adicional “POMADA” funciona como un complemento descriptivo que no altera el ritmo ni la cadencia general. En consecuencia, el consumidor retiene principalmente la pronunciación de “VERDE GALEZ” y puede percibir el signo solicitado como una variante del antecedente.

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 productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 3: Aceite de amla con fines cosméticos; aceite de castor con fines cosméticos; aceites bronceadores [cosméticos]; aceites cosméticos; aceites cosméticos para la epidermis; aceites cosméticos para la piel; aceites de pantalla solar [cosméticos]; aceites de protección solar [cosméticos]; aceites minerales [cosméticos]; aceites para bronceado [cosméticos]; aceites para después del sol [productos cosméticos]; aceites perfumados para la fabricación de preparados cosméticos; aceites perfumados para la fabricación de productos cosméticos; aerosoles cosméticos de uso tópico para la piel; almohadillas de limpieza impregnadas con cosméticos; autobronceadores [cosméticos]; barras de labios con protección solar [cosméticos]; barras de labios en stick con protección solar [cosméticos]; bloqueador solar [cosméticos]; colonias, perfumes y productos cosméticos; cosméticos; cosméticos a base de cannabis; cosméticos a base de hierbas; cosméticos de arcilla; cosméticos de belleza; cosméticos ecológicos; cosméticos en forma de cremas; cosméticos en forma de geles; cosméticos naturales; cosméticos no medicinales; cosméticos orgánicos; cosméticos para animales; cosméticos para cuidados corporales y estéticos; cosméticos para el cuidado del cuerpo; cosméticos para el uso sobre la piel; cosméticos para uso personal; cosméticos que no sean para uso médico; cosméticos y preparaciones cosméticas; cosméticos y preparaciones de cuidado personal; cremas corporales [cosméticos]; geles cosméticos; geles para el cuerpo [cosméticos]; jabones cosméticos; productos cosméticos a base de hierbas; productos cosméticos en forma de

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° SD2025/0014959

cremas; productos cosméticos de cbd; productos cosméticos para el cuidado de la piel de los perros.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2016/0024259, 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.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 3 del solicitado y los bienes de la clase 3 del antecedente (Identidad, principio de razonabilidad y sustituibilidad)

De las coberturas analizadas, se encuentra que existe identidad entre los productos comprendidos en la clase 3 del signo solicitado y los del antecedente, en la medida en que ambos incluyen cosméticos, jabones y productos de perfumería, coincidiendo en su naturaleza, función y destino, pues se orientan al cuidado, aseo y embellecimiento personal, dirigidos al mismo público consumidor y comercializados en los mismos canales.

De otra parte, se configura conexidad competitiva por razonabilidad respecto de los demás productos comprendidos en el signo solicitado, tales como aceites cosméticos y minerales, aceites de protección y bronceado, aceites perfumados para la fabricación de cosméticos, aerosoles, cremas, geles, barras de labios, autobronceadores, bloqueadores y productos cosméticos a base de hierbas, cannabis o CBD, así como cosméticos para animales, ya que estos guardan una relación directa con los cosméticos, perfumes y jabones del antecedente. En la práctica comercial, es habitual que un mismo empresario ofrezca diferentes líneas de aceites, lociones, cremas y productos para el cuidado corporal y estético, bajo una misma marca, generando en el consumidor una expectativa razonable de origen común dentro del sector de la cosmética, perfumería y cuidado personal.

Adicionalmente, bajo el principio de sustituibilidad, los productos comprendidos en ambas coberturas, tales como: cosméticos, jabones y productos de perfumería, cumplen una misma función esencial orientada al aseo, cuidado y embellecimiento personal, siendo habituales dentro de una misma categoría de consumo. En la práctica comercial, estos productos suelen encontrarse en los mismos puntos de venta, ser elaborados u ofrecidos por las mismas empresas del sector cosmético y dirigirse a un idéntico público consumidor, que los percibe como alternativas o sustitutos para satisfacer necesidades similares de limpieza o cuidado corporal. En consecuencia, el consumidor podría intercambiarlos con facilidad, lo que evidencia una relación de sustituibilidad que refuerza el vínculo competitivo entre los productos enfrentados.

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 los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del Nomenclador internacional.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0014959

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 POMADA VERDE GALEZ (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por REP PHARMA E.U., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 17 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 3: Aceite de amla con fines cosméticos; aceite de castor con fines cosméticos; aceites bronceadores [cosméticos]; aceites cosméticos; aceites cosméticos para la epidermis; aceites cosméticos para la piel; aceites de pantalla solar [cosméticos]; aceites de protección solar [cosméticos]; aceites minerales [cosméticos]; aceites para bronceado [cosméticos]; aceites para después del sol [productos cosméticos]; aceites perfumados para la fabricación de preparados cosméticos; aceites perfumados para la fabricación de productos cosméticos; aerosoles cosméticos de uso tópico para la piel; almohadillas de limpieza impregnadas con cosméticos; autobronceadores [cosméticos]; barras de labios con protección solar [cosméticos]; barras de labios en stick con protección solar [cosméticos]; bloqueador solar [cosméticos]; colonias, perfumes y productos cosméticos; cosméticos; cosméticos a base de cannabis; cosméticos a base de hierbas; cosméticos de arcilla; cosméticos de belleza; cosméticos ecológicos; cosméticos en forma de cremas; cosméticos en forma de geles; cosméticos naturales; cosméticos no medicinales; cosméticos orgánicos; cosméticos para animales; cosméticos para cuidados corporales y estéticos; cosméticos para el cuidado del cuerpo; cosméticos para el uso sobre la piel; cosméticos para uso personal; cosméticos que no sean para uso médico; cosméticos y preparaciones cosméticas; cosméticos y preparaciones de cuidado personal; cremas corporales [cosméticos]; geles cosméticos; geles para el cuerpo [cosméticos]; jabones cosméticos; productos cosméticos a base de hierbas; productos cosméticos en forma de cremas; productos cosméticos de cbd; productos cosméticos para el cuidado de la piel de los perros.