

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 83992

Ref. Expediente N° SD2025/0032695

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 9 de abril de 2025, Sarah Hernández Echeverri y Daniela Baena Vargas, solicitaron el registro de la Marca LUAR DA COSTA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

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,

¹ 25: Ropa*; ropa de algodón; ropa de ejercicio; ropa para mujeres; prendas de punto; vestidos de punto; pijamas; medias*; prendas de vestir tejidas.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0032695

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	Vigencia
Nominativa	EKOS FLOR DO LUAR	NATURA COSMETICOS S.A.	15240316	10	3	Marca	17 feb. 2026

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0032695

El signo solicitado	La marca registrada
LUAR  COSTA	EKOS FLOR DO LUAR

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, con respecto a la comparación entre marcas nominativas y mixtas, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Desde el punto de vista ortográfico, ambos signos comparten el elemento denominativo LUAR, que es idéntico y se percibe con facilidad dentro de cada conjunto. En el signo solicitado, “LUAR” aparece como primer elemento, lo que le confiere una posición de preeminencia y recordación; mientras que en la marca antecedente, “LUAR” cierra la denominación “FLOR DO LUAR”, destacándose igualmente dentro del conjunto marcario. El resto de las expresiones —“DA COSTA” y “FLOR DO”— son complementarias y de uso común dentro del idioma portugués, por lo que carecen de suficiente fuerza distintiva para contrarrestar la semejanza generada por la coincidencia del término “LUAR”.

Fonéticamente, la similitud también es alta, dado que ambos signos comparten la secuencia de fonemas /lu-ar/, cuya pronunciación es clara y fácilmente memorizable. La cadencia suave y vocálica de “LUAR” produce una impresión sonora predominante que



Ref. Expediente N° SD2025/0032695

domina la percepción auditiva de ambos signos. Las expresiones accesorias “DA COSTA” y “FLOR DO” introducen ligeras variaciones en el ritmo, pero no modifican la identidad fonética esencial creada por la coincidencia total del vocablo principal.

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:

25: Ropa*; ropa de algodón; ropa de ejercicio; ropa para mujeres; prendas de punto; vestidos de punto; pijamas; medias*; prendas de vestir tejidas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. 15240316.

3: perfumes, crema de manos y crema para el cuerpo.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 25 y los productos de la clase 3, en virtud del criterio de razonabilidad.

Los productos identificados por el signo LUAR DA COSTA en la clase 25, correspondientes a ropa, y los amparados por la marca antecedente EKOS FLOR DO LUAR en la clase 3, que protegen perfumes, se consideran conexos competitivamente bajo el criterio de razonabilidad, dado que ambos pertenecen al ámbito de los bienes de consumo personal y comparten una finalidad estética y de proyección de imagen, lo que genera en el consumidor una expectativa razonable de origen común o vinculación empresarial.

El criterio de razonabilidad, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la jurisprudencia del Consejo de Estado, se presenta cuando dos productos, aunque distintos, están destinados a satisfacer necesidades complementarias o vinculadas dentro de un mismo entorno de consumo, de modo que el consumidor puede suponer que proceden del mismo fabricante o de empresas relacionadas. En este caso,

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° SD2025/0032695

tanto la ropa como los perfumes son productos que forman parte de la presentación y el cuidado personal, asociados a la identidad, el estilo y la apariencia del consumidor.

En la práctica comercial, es habitual que marcas reconocidas en el sector de la moda extiendan su línea de productos hacia el ámbito de las fragancias y cosméticos —por ejemplo, marcas de ropa que comercializan perfumes—, y viceversa. Esto ha generado una proximidad natural en el mercado entre ambos sectores, reforzando la percepción del consumidor de que la ropa y los perfumes pueden compartir origen empresarial o pertenecer a una misma línea de estilo o colección.

Conforme a los criterios auxiliares de conexidad, se aprecia coincidencia en los canales de comercialización, ya que tanto la ropa como los perfumes se ofrecen en tiendas por departamentos, boutiques, almacenes especializados o plataformas de comercio electrónico dedicadas al cuidado y presentación personal. De igual forma, comparten público objetivo, dirigido a consumidores interesados en productos que refuercen su imagen y bienestar personal. Finalmente, presentan similitud en las formas de publicidad, pues ambos se promocionan a través de campañas de moda, imágenes aspiracionales, revistas especializadas y medios digitales que resaltan el estilo de vida asociado a la marca.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca LUAR DA COSTA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Sarah Hernández Echeverri y Daniela Baena Vargas, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Sarah Hernández Echeverri y Daniela Baena Vargas, 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

⁵ 25: Ropa*; ropa de algodón; ropa de ejercicio; ropa para mujeres; prendas de punto; vestidos de punto; pijamas; medias*; prendas de vestir tejidas.

Ref. Expediente N° SD2025/0032695



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS