

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88046

Ref. Expediente N° SD2025/0040494

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 2 de mayo de 2025, EVERLINK S.A.S., solicitó el registro de la Marca DERMIK (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 5 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el solicitante en virtud del numeral 4 del artículo 91 precitado, solicitó la concesión del registro del signo distintivo objeto de estudio en un plazo no mayor a seis (6) meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, condicionando su ejecutoriedad a que no se presenten solicitudes de registro de signos distintivos que reivindiquen prioridad de conformidad con el artículo 4 del Convenio de París y el artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, si el registro del presente signo afectara indebidamente el de aquellos. Por tal motivo, aceptó que de presentarse la circunstancia de reivindicación de prioridad señalada se habrá cumplido la condición resolutoria y esta Entidad deberá declarar la pérdida de fuerza ejecutoria o decaimiento del acto administrativo de concesión del registro.

CUARTO: 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:

¹ 5: Geles, cremas y soluciones para uso dermatológico; lociones dermatológicas; soluciones para uso dermatológico.
44: Servicios de dermatología; implantación capilar; servicios de restauración capilar; servicios de tratamientos capilares.

Ref. Expediente N° SD2025/0040494

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 servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

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.

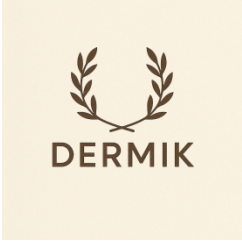
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos 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° SD2025/0040494

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	DERMIS SKIN	CARLOS ALBERTO CERON GOMEZ	SD2023/0106211	12	3, 44	Marca	Registrada	20 may. 2035
Mixta	DERMIS	LABORATORIOS DERMIS S.A.S.	16089946	10	44	Marca	Registrada	30 mar. 2027
Mixta	D Dermie.	skinco sas	SD2024/0031606	12	3	Marca	Registrada	15 jul. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados DERMIS SKIN, DERMIS y D Dermie. son similarmente confundibles.

En efecto, al apreciar los signos en conjunto, se observa que desde el aspecto ortográfico estos comparten la secuencia de letras D-E-R-M-I que constituyen la raíz y el lexema común de mayor fuerza distintiva. Este elemento, derivado del término griego *derm* (piel), es el componente más relevante y recordado por el consumidor, dado que no solo se mantiene invariable en las denominaciones cotejadas, sino que aparece al inicio de todas ellas, posición que tiene mayor fuerza de recordación en el consumidor. Desde la perspectiva fonética, la coincidencia en los fonemas / DERMIS / DERMIE /, la secuencia vocálica, consonántica y las sílabas que los conforman generan una sonoridad semejante en la mente del consumidor. Adicionalmente, todos los signos evocan la misma idea relacionada al cuidado, tratamiento o salud de la piel, por lo que transmiten una idea asociada y convergente que incrementa la posibilidad de confusión ideológica respecto del origen empresarial de los productos y servicios reivindicados.



Ref. Expediente N° SD2025/0040494

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de los signos antecedentes, configurándose así una reproducción parcial de estos. Si bien el signo solicitado es de naturaleza mixta y presenta una tipografía especial que reproduce la denominación del signo y un elemento gráfico en forma de espigas cruzadas, estas características no resultan suficientes para diluir la semejanza con las marcas antecedentes.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 5: Geles, cremas y soluciones para uso dermatológico; lociones dermatológicas; soluciones para uso dermatológico.

Clase 44: Servicios de dermatología; implantación capilar; servicios de restauración capilar; servicios de tratamientos capilares.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
-------------	-----------------------

16089946	Clase 44: Tratamientos médicos, de higiene corporal y de belleza destinados a personas o animales, prestados por personas o establecimientos.
-----------------	--

SD2023/0106211 Clase 3: Preparaciones cosméticas para la regeneración de la piel; preparaciones exfoliantes y de limpieza para la piel; preparaciones para aclarar la piel [cosméticos]; preparaciones para el cuidado de la piel; productos antiarrugas para el cuidado de la piel; productos cosméticos para el cuidado de la piel; productos cosméticos para la piel; productos cosméticos para proteger la piel contra los rayos del sol; productos no medicinales para el cuidado de la piel; productos para el cuidado de la piel [cosméticos]; productos para el cuidado de la piel, no medicinales.

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° SD2025/0040494

Clase 44: Consultas sobre el cuidado de la piel; servicios de cuidado de la piel; servicios de rejuvenecimiento de la piel con láser; servicios de salud de la piel; servicios dermatológicos para el tratamiento de afecciones de la piel; servicios para el cuidado de la piel.

SD2024/0031606 Clase 3: Cosméticos; cremas cosméticas; preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; productos cosméticos para niños; productos hidratantes para la piel de uso cosmético; sueros para uso cosmético; tónicos para uso cosmético; preparaciones con filtro solar; crema para aclarar la piel.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 3 y servicios de la clase 44 internacional. Principio de Razonabilidad

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los productos y servicios sean ofrecidos por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes. En efecto, resulta común que un empresario dedicado a productos cosméticos y de cuidado para la piel, amplie su portafolio hacia servicios de diagnóstico, tratamiento y restauración capilar y dermatológica, integrando esta clase de elementos y prestaciones como parte de una estrategia de posicionamiento global en dicho sector. Esta circunstancia puede inducir razonablemente al consumidor a considerar que los productos y servicios reivindicados provienen de una misma fuente empresarial, generando así un riesgo de confusión en el mercado.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 5 y servicios de la clase 44 internacional. Principio de Razonabilidad

Aun cuando se trata de productos y servicios que, en virtud de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentran en el mismo numeral, no puede desconocerse que pertenecen al mismo género relacionado con el cuidado y tratamiento de la piel. En consecuencia, el consumidor podría razonablemente entender que el empresario encargado de la prestación de servicios médicos, dermatológicos y de belleza ha incursionado en el ofrecimiento de geles, cremas y soluciones para uso dermatológico, lociones dermatológicas y soluciones para uso dermatológico, atribuyendo erróneamente a ambos un mismo origen empresarial.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 44⁵ internacional por identidad

En el caso particular, se advierte que existe identidad de cobertura entre las prestaciones que pretende reivindicar el signo solicitado y aquellos amparados por la marca antecedente relacionados con servicios dermatológicos, situación que permite determinar que los servicios sean idénticos, compartan igual naturaleza y destinación. En tales condiciones, el consumidor promedio estaría en riesgo real de asumir que los servicios son equiparables en su calidad, debido a la cercanía de los signos, con lo cual se desnaturaliza el objeto de la marca y su poder para reconocer un origen empresarial único que corresponde a una calidad específica.

⁵ Expediente SD2023/0106211.

Ref. Expediente N° SD2025/0040494

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 44 internacional. Principio de Razonabilidad

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar servicios 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 prestaciones, ubicados en la misma clase 44 del nomenclador internacional. En efecto, resulta comercialmente habitual que un empresario que se desempeña en el sector dermatológico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otros servicios afines, como la implantación o restauración capilar, los cuales se orientan al mismo propósito estético y terapéutico. En tal circunstancia, el consumidor fácilmente entenderá que quien presta servicios dermatológicos ahora incursiona en procedimientos capilares, generándose así un riesgo de asociación que impide el registro del signo solicitado, pues ambos se desempeñan dentro de un sector estrechamente vinculado.

Finalmente, existe la posibilidad de que el consumidor vincule los servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que los vinculan para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo. Adicional, dado el tipo de establecimientos en los que se ponen a disposición los servicios, así como la forma en que se ofrecen al consumidor, es claro que existe una relación directa entre ellos, pues ambos se encuentran disponibles en clínicas dermatológicas, centros de estética o plataformas médicas especializadas, lo que lleva al consumidor a asumir erróneamente que provienen del mismo empresario.

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 DERMIK (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por EVERLINK S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca DERMIK (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por EVERLINK S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁶ 5: Geles, cremas y soluciones para uso dermatológico; lociones dermatológicas; soluciones para uso dermatológico.

⁷ 44: Servicios de dermatología; implantación capilar; servicios de restauración capilar; servicios de tratamientos capilares.

Ref. Expediente N° SD2025/0040494

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a EVERLINK S.A.S., 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS