

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 92830

Ref. Expediente N° SD2025/0034110

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 11 de abril de 2025, la sociedad **INVERSIONES GONDWANA S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **Z ZOI** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066 el 8 de mayo de 2025, la sociedad **INNOVA FRAGANCIAS & COSMETICOS S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“(…) 1. **SEMEJANZA VISUAL:**

El signo solicitado, contiene íntegramente los elementos principales que forman parte del previamente registrado, así:

Z-ZOI
701 ZOI ESSENCE

(…) 3. **SEMEJANZA GRAMATICAL:**
Cómo lo demostré previamente la marca solicitada reproduce ortográficamente todos los elementos del signo previamente registrado por mi representada, así:

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Z	Z	O	I							
701	Z	O	I	E	S	S	E	N	C	E

(…) La marca solicitada a registro reproduce en forma idéntica el aspecto ortográfico de la marca previamente registrada como se demuestra a continuación, si tenemos en

¹ 3: Astringentes para uso cosmético; aguas de tocador; aguas de Colonia; agua de lavanda; peróxido de hidrógeno para uso cosmético; agua perfumada; algodón para uso cosmético; bastoncillos de algodón para uso cosmético; antitranspirantes [productos de tocador]; bálsamos que no sean para uso médico; extractos de flores [perfumes]; barras de labios [pintalabios]; brillos labiales; acondicionadores para el cabello; cremas cosméticas para el cuidado de la cara y el cuerpo; lociones cosméticas para el cuidado del rostro y del cuerpo; desodorantes para uso personal [perfumería]; enjuagues bucales, que no sean para uso médico; lacas de uñas; estuches que contienen maquillaje compacto; geles de masaje, que no sean para uso médico; lápices de cejas; lápices para uso cosmético; toallitas impregnadas de lociones cosméticas; toallitas impregnadas de preparaciones desmaquilladoras; toallitas desechables impregnadas de productos químicos o compuestos para la limpieza de la piel y la higiene personal íntima, que no sean para uso médico; lociones para uso cosmético; lociones para después del afeitado; maquillajes faciales; mascarillas de belleza; aceites esenciales para uso personal, aceites esenciales para aromaterapia; aceites de tocador; aceites para uso cosmético; perfumes; polvos de maquillaje; estuches para pintalabios; preparaciones cosméticas para el cuidado facial; preparaciones cosméticas para el cuidado de las uñas; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; preparaciones cosméticas para el baño; preparaciones de colágeno para uso cosmético; preparaciones de limpieza para la higiene íntima personal, no medicinales; preparaciones depilatorias; preparaciones Fito cosméticas; preparaciones para alisar el cabello; geles cosméticos de baño y ducha, productos cosméticos para el lavado del cuerpo, aceites cosméticos de baño, polvos de baño para uso cosmético, sales de baño cosméticas, perlas de baño para uso cosmético, cristales de baño para uso cosmético y lociones de baño para uso cosmético; preparaciones para el afeitado; preparaciones bronceadoras [productos cosméticos]; productos para perfumar el ambiente; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; preparaciones con filtro solar para uso cosmético; decolorantes para el cabello; preparaciones para refrescar el aliento, destinado a la higiene personal; productos cosméticos para pestañas; desodorantes para uso personal [perfumería]; preparaciones decolorantes para uso cosmético; preparaciones desmaquilladoras; jabones de baño; jabones para el cuerpo; jabones cosméticos; jabones para la cara; jabones perfumados; jabones antitranspirantes; jabones desmaquillantes; sales de baño que no sean para uso médico; sustancias adhesivas para uso cosmético; talco de tocador; tintes cosméticos para el cabello, la barba, las cejas y las pestañas; tintes para el cabello; champús en seco; champús.



Ref. Expediente N° SD2025/0034110

cuenta que solo existe una mínima diferencia entre ellas que consiste en la expresión ESSENCE de propiedad de mi poderdante que resulta genérica o de uso común en productos de la clase 3 por cuanto hace relación a la esencia de lociones y perfumes, por lo que dentro de una secuencia de las marcas de forma sucesiva, resulta imperceptible para el consumidor medio¹, es decir, aquel sobre el cual debe hacerse el presente análisis, distinguir que se trata de empresarios distintos generando con ello un indiscutible riesgo de confusión o asociación, veamos:

(...) La marca solicitada reproduce idénticamente la idea o concepto del signo previamente registrado, por cuanto su significado es el mismo:

ZOI:

*En griego, ** ζωή (zoí) significa "vida"**. Es un nombre femenino de origen griego que se ha popularizado en diversas culturas.*

Y el signo de mi poderdante ZOI ESSENCE como Esencia de Vida.

En tal sentido, es importante indicar que la existencia de una mínima posibilidad de confusión basta para que la autoridad competente niegue el registro de la marca que se solicita, es por ello que la doctrina ha señalado lo siguiente:

(...) QUINTO: El signo pretendido no cumple con las condiciones establecidas por la ley para que pueda ser considerado y registrado como una marca comercial, ya que dicho signo incorpora idénticamente la expresión distintiva de propiedad de mi poderdante como marca y por lo tanto al asemejarse éste al signo previamente registrado por mi representada, se estaría produciendo confusión en el mercado.

En consecuencia y partiendo de lo estipulado por la Decisión 486 en su Artículo 136 Literal a), se presentan dos condiciones bases para deducir la irregistrabilidad de una marca; de una parte, la similitud o semejanza entre los signos a comparar por cuanto la reproducción es idéntica y de otra los productos amparados son los mismos, de tal forma que se pueden confundir en el mercado.

Por lo expuesto se presentan las dos condiciones previstas por el legislador en el artículo en mención, lo cual indudablemente debe generar la negación del registro.

SEXTO: *Además de las confundibilidades directas ya planteadas, nace también confusión indirecta entre los signos en conflicto, surgida de que el efecto que se produce en el consumidor medio de los signos, es exactamente el mismo, más aún cuando los productos que se pretenden distinguir se encuentran en la misma clase del nomenclador oficial lo que hace imposible su coexistencia debido a que pretenden distinguir los mismos productos comprendidos en la clase 3 Internacional., veamos:*

(...) NOVENO: Obro, por tanto, en defensa del legítimo derecho que le asiste a mi representada a evitar el registro de marcas idénticas o semejantes, por atentar contra los derechos previamente adquiridos por mi poderdante, así como en defensa de los consumidores, los cuales también tienen el derecho inalienable a que se les evite confusión sobre las marcas que distinguen los productos o servicios que se ofrecen en el mercado."

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **INVERSIONES GONDWANA S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"(...) Es fundamental considerar aquí que por decisión del mismo titular de la marca opositora la parte relevante de su signo no es la expresión ZOI, sino precisamente una expresión que en ningún caso resulta similar, lo es el número 701, tal y como figura en su certificado de registro No. 449831:

"marca mixta 701 zoi-essence (las expresiones zoi-essence irán como explicativas)". Así fue concedida la marca, dado que así se solicitó, como consta en el expediente No. 11- 181288.

Ref. Expediente N° SD2025/0034110

La marca solicitada a registro es de tipo mixta, se trata de un signo compuesto por dos expresiones diferentes la consonante Z (zeta) y la palabra ZOI (zoi), la marca opositora a su vez también es de tipo mixta, pero consta de tres expresiones una numérica y dos vocablos alfabéticos 701, ZOI y ESSENCE (setecientosuno zoi essence), y a consideración del mismo titular las expresiones ZOI ESSENCE son explicativas dentro del conjunto marcario.

El hecho de que la parte principal de la marca sea el número 701 hace suficientemente distintos a los signos enfrentados para que el consumidor medio no tenga la posibilidad de confundirlos.

Llegamos a esta conclusión teniendo en consideración lo que ha establecido en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones para hacer la comparación entre los signos:

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

(...) La fuerza de la marca registrada está dada en el número 701 que se encuentra ubicado al inicio del signo, esto es una diferencia ortográfica que implica una diferencia fonética importante ya que conlleva un impacto sonoro completamente distinto al momento de pronunciar ambas marcas, es así como el elemento numérico al inicio de la expresión no solo hace la marca más extensa sino que la diferencia claramente, porque ese número compuesto se convierte en una expresión nueva de catorce letras; esto en lugar de generar similitud representa una diferencia sustancial entre las dos marcas.

Al hacer el ejercicio de pronunciar ambas marcas el resultado es el siguiente:

ZETA ZOI / SETECIENTOSUNO ZOI ESSENCE / ZETA ZOI / SETECIENTOSUNO ZOI ESSENCE / ZETA ZOI / SETECIENTOSUNO ZOI ESSENCE / ZETA ZOI / SETECIENTOSUNO ZOI ESSENCE / ZETA ZOI / SETECIENTOSUNO ZOI ESSENCE / ZETA ZOI.

Esto confirma que desde el punto de vista fonético ambas marcas son completamente diferentes lo que hace que el público consumidor pueda diferenciarlas claramente sin que se presente el riesgo de confusión.

(...) Similitud visual:

Frente a la parte visual o gráfica de la marca solicitada consideramos importante tener en cuenta que se corresponde con otros dos signos distintivos que tiene registrados mi poderdante Inversiones Gondwana así:

Expediente SD2022/0016296, **Z ZOI LIFEWEAR**, clase 35, tipo mixta, vigente hasta 23 de septiembre de 2032, certificado No. 717492.

Expediente SD2022/0016286, **Z ZOI LIFEWEAR**, clase 25, tipo mixta, vigente hasta 08 de agosto de 2033, certificado No. 735375.

La única diferencia que se presenta con los dos registros previos es que en este que se está solicitando actualmente, se suprime la expresión LIFEWEAR y esto obedece a que ese término esta generalmente referido a las prendas de vestir porque hace alusión a un “estilo de vida a través de la ropa”, incluso en estos dos registros teniendo en cuenta la distribución y el tamaño dentro del conjunto, podría considerarse como una expresión descriptiva que acompaña la expresión principal de la marca, es decir **Z ZOI**, describiendo el tipo de productos y servicios que esta representa.

Ref. Expediente N° SD2025/0034110

Marca Registrada	Clase
	25: "prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería".
	35: "comercialización, compra venta, importación y exportación de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería; venta por catálogo físico y electrónico de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería"

Es por esto que consideramos que el consumidor al ver nuevamente la marca **Z ZOI** ya para los productos de la clase 3, no la asociaría nunca a la marca del opositor **701 ZOI-ESSENCE** sino que inmediatamente traería a su mente la marca **Z ZOI LIFEWEAR** que ya conoce y prefiere, máxime para unos productos como los cosméticos y productos de aseo personal que tradicionalmente se han entendido relacionados y complementarios con los de la clase 25 como son las prendas de vestir y también con su comercialización en la clase 35.

(...) Así las cosas consideramos que queda demostrado como las marcas no son similarmente confundibles y que ellas por lo tanto son completamente identificables y diferenciables, es decir que no generan el riesgo de confusión ni de asociación en el consumidor y es por esto que solicitamos respetuosamente que la marca sea concedida."

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066 el 8 de mayo de 2025, la sociedad **PRODUSA LÍNEA ÍNTIMA Y COSMEÉTICA S.A. PRODUSA S.A** presentó oposición con fundamento en la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

"(...) En ese sentido procederemos a realizar el análisis visual, partiendo como es debido de la visión en conjunto, con el ánimo de realizar una real comparación visual entre los signos objeto de confrontación:

Marca Solicitada	Marcas Opositoras
	

*La presente oposición se formula con base en el riesgo de confusión y asociación directa que existe entre la marca previamente registrada **ZOIN** y el signo solicitado **Z ZOI**. Ambos signos identifican productos dentro del mismo sector económico, dirigidos a un público similar, lo que incrementa la probabilidad de error en el consumidor respecto del origen empresarial. A continuación, se expone el análisis comparativo detallado conforme a los criterios jurisprudenciales y administrativos aplicables.*

*Desde el punto de vista gráfico o visual, se evidencia una reproducción total del signo **ZOIN** previamente registrado en la marca, con una reorganización de los elementos del conjunto. Así, la única diferencia en este caso es que la letra final de la marca registrada, la letra "N", es omitida en la nueva marca, y es remplazada por una "Z" adicional en la parte superior del conjunto. Dada las formas de estas letras, podría incluso interpretarse que la letra Z que figura en la parte superior del conjunto no es más que la letra "Z" final de la palabra **ZION**, desplazada para generar un nuevo efecto*



Ref. Expediente N° SD2025/0034110

gráfico y una nueva imagen llamativa de la misma marca, como se muestra a continuación, tomando como ejemplo la etiqueta de la marca previamente registrada:

(...) Desde el punto de vista ortográfico, el signo solicitado Z ZOI presenta una coincidencia visual directa y evidente con la marca previamente registrada ZOIN, al reproducir tres de las cuatro letras que la componen, remplazando la cuarta (la letra “Z”) por otra letra casi idéntica (la letra “N”).

Esto es relevante porque, desde la perspectiva ortográfica, las dos palabras tienen una estructura prácticamente idéntica, y las pocas diferencias entre los signos no son suficientes para permitir su diferenciación. Así, de acuerdo con la práctica administrativa de la SIC y la jurisprudencia del Tribunal Andino, este tipo de coincidencia constituye un factor determinante para configurar la similitud marcaria y el riesgo de confusión.

Ambos signos comparten también una estructura ortográfica similar, al tratarse de signos verbales compuestos por palabras cortas de una sola sílaba. Adicionalmente, ambas marcas cuentan con cuatro caracteres, de los cuales coincide un 80% y, el 20% restante, corresponde al cambio de la letra Z por la letra N, letras que son visualmente muy similares.

La coincidencia en más de tres cuartos de los caracteres, dispuestos en el mismo orden, con igual secuencia de consonantes y vocales, y con igual silueta gráfica, hace que la impresión visual de los signos sea marcadamente similar, lo que incrementa significativamente el riesgo de confusión visual en contextos comerciales cotidianos (vallas, catálogos, redes sociales, etiquetas, exhibidores, etc.).

(...) El signo solicitado “Z ZOI” reproduce casi exactamente la palabra “ZOIN”, la cual constituye la única y total conformación de la marca previamente registrada. Esta similitud sonora representa un punto de máxima relevancia, ya que el consumidor suele retener en su memoria auditiva los componentes más distintivos o familiares del signo. En este caso, el fonema “ZOIN” es corto, fácilmente reconocible, de sencilla articulación y de fácil recordación.

Lo mismo ocurre con el elemento principal de la marca solicitada, el fonema “ZOI”, que tiene casi la misma pronunciación que la marca previamente registrada, con la única diferencia de que en una palabra se presenta una cierta nasalización al final, por la presencia de la letra N, y en la otra no. Sin embargo, es importante señalar que la omisión de la nasalización al final de la palabra es un error común entre el público consumidor, sobre todo frente a palabras fantasiosas, lo cual hace que las personas fácilmente puedan confundir la palabra “ZOI” con la palabra “ZOIN” al momento de escucharla.

Cabe destacar que, en situaciones de rapidez verbal, ruidos ambientales o falta de contexto visual, el consumidor podría no advertir la presencia de la nasalización final y asociar directamente los productos de la marca solicitada “ZOI” con los productos de la marca previamente registrada “ZOIN”.

(...) Desde el punto de vista de la naturaleza de los productos, ambas marcas incluyen en su descripción productos que hacen parte del género de los productos cosméticos y los productos de aseo e higiene personal. La gran mayoría de los elementos mencionados — tanto en el catálogo amplio como en la descripción restringida— comparten una misma naturaleza física, esto es preparaciones y productos para uso personal, tales como cremas, jabones o champús. Por lo tanto, desde el punto de vista de su composición, funcionalidad y clasificación comercial, los productos descritos guardan una identidad sustancial.

Los artículos comparados tienen una finalidad común, centrada en el cuidado y el aseo personal. Esto incluye productos como los jabones de diferente clase, los champús en diferentes preparaciones, y los productos desodorantes y antitranspirantes, entre otros. Esta coincidencia en su uso final y propósito utilitario implica que los consumidores podrían considerar que todos estos productos forman parte de una

Resolución N° 92830

Ref. Expediente N° SD2025/0034110

Expediente SD2022/0016296, **Z ZOI LIFEWEAR**, clase 35, tipo mixta, vigente hasta 23 de septiembre de 2032, certificado No. 717492.

Expediente SD2022/0016286, **Z ZOI LIFEWEAR**, clase 25, tipo mixta, vigente hasta 08 de agosto de 2033, certificado No. 735375.

La única diferencia que se presenta con los dos registros previos es que en este que se está solicitando actualmente, se suprime la expresión **LIFEWEAR** y esto obedece a que ese término esta generalmente referido a las prendas de vestir porque hace alusión a un “estilo de vida a través de la ropa”, incluso en estos dos registros teniendo en cuenta la distribución y el tamaño dentro del conjunto, podría considerarse como una expresión descriptiva que acompaña la expresión principal de la marca, es decir **Z ZOI**, describiendo el tipo de productos y servicios que esta representa.

Marca Registrada	Clase
	25: “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”.
	35: “comercialización, compra venta, importación y exportación de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería; venta por catálogo físico y electrónico de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería”

Es por esto que consideramos que el consumidor al ver nuevamente la marca **Z ZOI** ya para los productos de la clase 3, no la asociaría nunca a la marca del opositor **ZOIN** sino que inmediatamente traería a su mente la marca **Z ZOI LIFEWEAR** que ya conoce y prefiere, máxime para unos productos como los cosméticos y productos de aseo personal que tradicionalmente se han entendido relacionados y complementarios con los de la clase 25 como son las prendas de vestir y con su comercialización en la clase 35.”

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



Ref. Expediente N° SD2025/0034110

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

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Confundibilidad con marcas previamente registradas.

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	ZOIN	PRODUSA LÍNEA ÍNTIMA Y COSMEÉTICA S.A. PRODUSA S.A	SD2018/00524 85	11	3	Marca	Registrada	08 ene. 2030
Mixta	701 zoi-essence	INNOVA FRAGANCIAS & COSMETICOS S.A.S.	11181288	9	3	Marca	Registrada	30 may. 2032

Facultad oficiosa de la Administración

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° SD2025/0034110

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que los siguientes registros marcarios deben ser tenidos en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	ZOleco	ISABELLA CASTRILLON CARVAJAL	SD2021/0017715	11	3, 30, 35	Marca	Registrada	27 ago. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado



Z ZOI
(Mixto)

El signo solicitado es de naturaleza mixta, compuesto en la parte superior por un óvalo que contiene la letra “z” en su interior. Debajo, aparece la palabra “ZOI” en mayúscula, donde la letra “o” se representa como un círculo simple y las letras “z” e “i” tienen un trazo curvo que se asemeja a una línea ondulada.

Signos opositores



ZOIN
(Mixto)



701 zoi-essence
(Mixto)

Los signos opositores son de naturaleza mixta, el primero corresponde a la expresión “ZOIN”, integrado por la palabra en mayúsculas con tipografía estilizada, donde cada letra mantiene un diseño uniforme sin elementos adicionales. El segundo signo es “701 zoi-essence”, conformado por el número “701” seguido de la expresión “zoi-essence” en minúsculas, en la que el numero “0” y la letra “o” se representa mediante un círculo con un punto central, mientras el resto de los caracteres y el guion se presentan en tipografía lineal.



Ref. Expediente N° SD2025/0034110



Por su parte, el signo hallado de oficio es de naturaleza mixta, compuesto por la palabra “ZOLECO” en una disposición horizontal, donde “ZOI” aparece en mayúscula y color azul y “eco” en minúscula y de color verde. La letra “o” de “ZOI” incluye un diseño gráfico que incorpora una hoja en la parte superior, lo que le otorga un aspecto distintivo dentro del conjunto.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado⁴:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos.”⁵

(i) 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 como el signo es percibido en el mercado.

*(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ológico**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

(...)

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

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) 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.

⁴ TJCA, Proceso 218-IP-2019.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0034110

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso⁶:

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos que la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.⁷

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.⁸

Comparación entre signos mixtos y nominativos:

De otra parte, al efectuarse la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁹

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer

⁶ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0034110

plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)"¹⁰*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹¹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento nominativo, 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.”¹²

Análisis comparativo

A juicio de esta Dirección, el signo solicitado “**Z ZOI**” resulta similarmente confundible con las marcas opositoras “**ZOIN**” y “**701 zoi-essence**”, así como con la marca hallada de oficio **ZOleco**, en razón de la reproducción del elemento denominativo **ZOI**, que constituye un lexema arbitrario para distinguir productos de la clase 3 del nomenclátor.

En los signos examinados predomina el componente denominativo, debido a que los recursos gráficos del solicitado, como lo son el óvalo superior con la letra “**z**”, estilización de la “**o**” como círculo y trazo curvo de “**z**” e “**i**”, al igual que las tipografías, colores,

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹¹ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0034110

numerales o aditamentos figurativos de los signos antecedentes, cumplen una función secundaria y no desplazan la recordación que el consumidor fija en la expresión “**ZOI**”. Además, dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos de consumo masivo de la clase 3.

Desde el plano ortográfico, el signo solicitado “**Z ZOI**” coincide íntegramente con el núcleo y elemento predominante de los tres signos previamente registrados. En el opositor **ZOIN**, el término **ZOI** aparece al inicio y se conserva completo, con la adición irrelevante de la consonante final “N”, que no altera la raíz compartida. En **701 zoi-essence**, el elemento **zoi** se mantiene igual en su secuencia y grafía, mientras que el prefijo numérico “701” y el guion con “essence” no modifican la coincidencia sustancial. A su vez, en el hallado de oficio “**ZOLECO**”, la expresión **ZOI** se reproduce en mayúscula y antecede a la expresión de uso común “eco”; la inserción de una hoja sobre la “O” o el contraste cromático azul/verde no desvirtúan la identidad del lexema común.

En lo fonético, el signo “**Z ZOI**” y los antecedentes comparten la misma sonoridad breve y aguda derivada de la secuencia /**zoi**/, con idéntico orden vocálico y acento sobre la única sílaba tónica. **ZOIN** añade una consonante nasal al final que no modifica la cadencia principal; **701 zoi-essence** introduce un prefijo numérico fácilmente eludible en el uso ordinario, y **ZOLECO** incorpora una porción átona “eco” que el consumidor percibe como complemento descriptivo. La coincidencia en la raíz pronunciada refuerza la probabilidad de asociación.

En el plano conceptual, **ZOI** constituye una **expresión fantasiosa** sin significado en español para los productos de la clase 3 Internacional y, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este tipo de signos posee la máxima fuerza distintiva, por lo que merece un ámbito de protección más amplio. Cuando el núcleo se reproduce íntegramente, las adiciones accesorias no neutralizan el riesgo de confusión. Así, en el signo hallado de oficio “**ZOLECO**” la partícula “eco” únicamente sugiere cualidades ambientales y se percibe como un calificativo secundario anclado al mismo núcleo **ZOI**, de modo que el público puede entender el conjunto como una variante o extensión de línea del mismo origen empresarial. De igual forma, en el signo opositor “**701 zoi-essence**” la expresión “essence” alude a esencia o extracto, noción de uso común en cosméticos y perfumes con escasa carga distintiva en la clase 3; por tanto, el elemento verdaderamente identificador sigue siendo **ZOI**, cuya reproducción íntegra mantiene la posibilidad de confusión y asociación indebida. Finalmente, respecto de “**ZOIN**”, la adición terminal “N” no altera el núcleo fantasioso **ZOI** ni introduce significado propio; se conserva la misma raíz y la misma cadencia, de manera que el consumidor percibe **ZOIN** como una simple variante del mismo origen empresarial identificado por **ZOI**.

En relación específica con la marca opositora “**701 zoi-essence**”, si bien se concedió señalando que “zoi-essence” sería explicativo, esta Dirección precisa que **ZOI** no puede considerarse explicación del producto, por tratarse de un elemento fantasioso. La porción verdaderamente débil y explicativa en ese signo es “**essence**”, dada su clara referencia a características ingredientes o presentaciones propias de la clase 3. En consecuencia, el elemento eficaz de identificación dentro de “701 zoi-essence” es **ZOI**, el mismo que reproduce el signo solicitado.

Finalmente, los agregados numéricos, sufijos o calificativos “N” en **ZOIN**, “701” y “essence” en **701 zoi-essence**, “eco” y la hoja en **ZOLECO**, no introducen diferencias capaces de apartar al consumidor del núcleo común **ZOI**. Aun cuando algunos de los antecedentes incorporen componentes evocativos o de baja distintividad, el ordenamiento protege su elemento esencial frente a reproducciones cercanas cuando, como aquí, se conserva íntegro el lexema compartido y la misma cadencia. Por estas razones, el signo

Ref. Expediente N° SD2025/0034110

solicitado a registro “Z ZOI” no puede coexistir pacíficamente con los signos antecedentes “ZOIN”, “701 zoi-essence” y “ZOleco” sin generar riesgo de confusión o de asociación indebida respecto de la procedencia empresarial de los productos de la clase 3.

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

El signo solicitado pretende distinguir:

3: Astringentes para uso cosmético; aguas de tocador; aguas de Colonia; agua de lavanda; peróxido de hidrógeno para uso cosmético; agua perfumada; algodón para uso cosmético; bastoncillos de algodón para uso cosmético; antitranspirantes [productos de tocador]; bálsamos que no sean para uso médico; extractos de flores [perfumes]; barras de labios [pintalabios]; brillos labiales; acondicionadores para el cabello; cremas cosméticas para el cuidado de la cara y el cuerpo; lociones cosméticas para el cuidado del rostro y del cuerpo; desodorantes para uso personal [perfumería]; enjuagues bucales, que no sean para uso médico; lacas de uñas; estuches que contienen maquillaje compacto; geles de masaje, que no sean para uso médico; lápices de cejas; lápices para uso cosmético; toallitas impregnadas de lociones cosméticas; toallitas impregnadas de preparaciones desmaquilladoras; toallitas desechables impregnadas de productos químicos o compuestos para la limpieza de la piel y la higiene personal íntima, que no sean para uso médico; lociones para uso cosmético; lociones para después del afeitado; maquillajes faciales; mascarillas de belleza; aceites esenciales para uso personal, aceites esenciales para aromaterapia; aceites de tocador; aceites para uso cosmético; perfumes; polvos de maquillaje; estuches para pintalabios; preparaciones cosméticas para el cuidado facial; preparaciones cosméticas para el cuidado de las uñas; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; preparaciones cosméticas para el baño; preparaciones de colágeno para uso cosmético; preparaciones de limpieza para la higiene íntima personal, no medicinales; preparaciones depilatorias; preparaciones Fito cosméticas; preparaciones para alisar el cabello; geles cosméticos de baño y ducha, productos cosméticos para el lavado del cuerpo, aceites cosméticos de baño, polvos de baño para uso cosmético, sales de baño cosméticas, perlas de baño para uso cosmético, cristales de baño para uso cosmético y lociones de baño para uso cosmético; preparaciones para el afeitado; preparaciones bronceadoras [productos cosméticos]; productos para perfumar el ambiente; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; preparaciones con filtro solar para uso cosmético; decolorantes para el cabello; preparaciones para refrescar el aliento, destinado a la higiene personal; productos cosméticos para pestañas; desodorantes para uso personal [perfumería]; preparaciones decolorantes para uso cosmético; preparaciones desmaquilladoras; jabones de baño; jabones para el cuerpo; jabones cosméticos; jabones para la cara; jabones perfumados; jabones antitranspirantes; jabones desmaquillantes; sales de baño que no sean para uso médico; sustancias adhesivas para uso cosmético; talco de tocador; tintes cosméticos para el cabello, la barba, las cejas y las pestañas; tintes para el cabello; champús en seco; champús.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes

Productos y servicios

SD2018/0052485 **(3):** Pañitos de limpieza impregnados con preparaciones de tocador, pañitos de limpieza impregnados con productos cosméticos, almohadillas, toallitas o pañitos húmedos o impregnados de

Ref. Expediente N° SD2025/0034110

preparaciones limpiadoras; jabones de baño, jabones perfumados, jabones para uso personal, jabones cosméticos, jabones antibacteriales, gel antibacteriales; desodorantes de uso personal (productos de perfumería); antitranspirantes para uso personal (artículos de tocador); cremas de protección solar, cremas de protección solar para uso cosmético, cremas para después del sol; cremas capilares, geles y lociones capilares; geles blanqueadores para uso dental, tiras blanqueadoras dentales, crema de dientes y enjuague bucal.

11181288 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

SD2021/0017715 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.

(30): Granos preparados, granos procesados, café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

(35): Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, difusión de publicidad por internet para terceros; publicidad; publicidad por internet para terceros; publicidad en línea; servicios de publicidad, marketing y promoción; administración comercial; administración de negocios comerciales; asistencia comercial; comercialización de productos; información y asesoramiento comerciales al consumidor; realización, planificación y organización de muestras y ferias comerciales con fines comerciales y publicitarios; servicios de asesoramiento comercial.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 3 de la marca solicitada vs productos de la clase 3 de las marcas opositoras y la hallada de oficio

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Identidad: Esta Dirección encuentra coincidencias entre los productos que ofrece el titular del registro preliminarmente concedido por esta entidad y los que busca introducir en el mercado el solicitante, pues no solo son semejantes, sino que existe identidad entre ellos. En este caso, los productos de la marca solicitada para la clase 3 comprenden, entre otros, astringentes de uso cosmético, aguas de tocador y de colonia, aguas perfumadas, antitranspirantes, bálsamos no medicinales, extractos florales perfumados, barras y brillos labiales, acondicionadores capilares, cremas y lociones cosméticas para rostro y cuerpo, desodorantes de perfumería para uso personal, enjuagues bucales no medicinales, lacas de uñas, estuches de maquillaje, geles de masaje no medicinales, lápices para cejas y de uso

Ref. Expediente N° SD2025/0034110

cosmético, toallitas impregnadas con lociones y con preparaciones desmaquilladoras, lociones posafeitado, maquillajes, mascarillas de belleza, aceites esenciales y de tocador, perfumes, polvos de maquillaje, preparaciones cosméticas para uñas, piel y baño, preparaciones de colágeno para uso cosmético, preparaciones de higiene íntima no medicinales, depilatorios, preparaciones fitocosméticas, alisadores del cabello, geles y productos de ducha y lavado corporal, sales y perlas de baño, preparaciones para el afeitado, bronceadores, ambientadores de perfumería, filtros solares de uso cosmético, decolorantes capilares, refrescantes del aliento no medicinales, productos cosméticos para pestañas, preparaciones desmaquilladoras, jabones de baño, corporales, cosméticos, faciales, perfumados, antitranspirantes y desmaquillantes, sales de baño no medicinales, sustancias adhesivas de uso cosmético, talco de tocador, tintes cosméticos para cabello, barba, cejas y pestañas, champús en seco y champús.

A su vez, las marcas opositoras y halladas de oficio en la clase 3 incluyen pañitos y toallitas impregnadas con preparaciones de tocador y cosméticas, jabones de baño, perfumados, para uso personal, cosméticos y antibacteriales, geles antibacteriales, desodorantes y antitranspirantes de perfumería, cremas de protección solar y pos-sol, cremas, geles y lociones capilares, geles blanqueadores dentales, tiras blanqueadoras, cremas dentales y enjuagues bucales, así como las categorías generales de preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos. El solapamiento es directo en múltiples renglones coincidentes de perfumería, cosmética, higiene personal, capilar y bucal.

Dentro del grupo considerado como productos de clase 3, se encuentran bienes que también son cubiertos por las marcas opositoras y halladas de oficio. Coinciden específicamente las toallitas impregnadas para higiene y desmaquillado, los jabones de tocador y corporales, los desodorantes y antitranspirantes de perfumería, los aceites esenciales y de tocador, las preparaciones solares y pos-sol, las cremas y lociones capilares, los champús y champús en seco, las lacas y maquillajes, los perfumes y aguas perfumadas, las lociones cosméticas para rostro y cuerpo, las preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel y de las uñas, los geles de baño y ducha, así como los productos de higiene bucal no medicinales, enjuagues y dentífricos. Igualmente, la referencia amplia a perfumería, aceites esenciales y cosméticos en los registros confrontados abarca genéricamente buena parte del listado del solicitante.

Además, la cobertura de los signos incluye una amplia gama de productos de uso cotidiano en perfumería, cosmética, aseo personal y cuidado capilar y bucal, tales como jabones, desodorantes, champús, lociones, cremas, perfumes y aceites esenciales. Esta diversidad en la oferta refuerza la identidad y similitud entre los mismos, ya que ambos signos abarcan categorías que satisfacen necesidades equivalentes de limpieza, cuidado, embellecimiento y bienestar del consumidor, con presentaciones, funciones, puntos de venta y hábitos de consumo coincidentes.

La presencia de artículos de perfumería, cosmética e higiene personal en ambas coberturas implica que los consumidores pueden percibirlos como provenientes de una misma fuente o empresa, aumentando así la posibilidad de confusión en el mercado. La similitud en la naturaleza de los productos, en su finalidad de aseo y embellecimiento, y en el público objetivo masivo que los adquiere en los mismos canales, contribuye a la percepción de que existe una relación o conexidad competitiva entre los signos. En resumen, el amplio solapamiento en perfumería, cosmética, higiene personal y capilar refuerza la identidad y similitud entre las coberturas, lo que lleva a concluir que existe una relación o conexidad competitiva entre ellas.

Ref. Expediente N° SD2025/0034110

Así entonces, las prestaciones en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades, conllevando para su adquisición la misma infraestructura de comercialización, estanterías, asesoría en punto de venta y rutina de consumo, el mismo nivel de especialidad en formulaciones cosméticas, y el mismo tipo de consumidores, sino que, al tratarse en buena parte de productos idénticos y de renglones genéricos que absorben los específicos del solicitante, existe una presunción sólida sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos.

En resumen, el análisis de conexidad competitiva entre los productos de la marca solicitada en la clase 3 y los productos de las marcas opositoras y halladas de oficio en la misma clase demuestra que ambos satisfacen las mismas necesidades y están dirigidos al mismo tipo de consumidores y canales, lo que lleva a concluir que existe una relación o conexidad competitiva entre ellos.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 3 de la marca solicitada vs productos y servicios de la clase 30 y 35 de la marca hallada de oficio

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que, a partir del examen de coberturas y de la realidad del mercado, no se configuran los presupuestos para afirmar que exista relación o conexidad competitiva entre los productos y servicios confrontados, como se explica a continuación.

Desde la perspectiva de la razonabilidad, el consumidor medio no tendría motivos plausibles para atribuir un mismo origen empresarial a los productos de la clase 3 solicitada, relativos a perfumería, cosmética, higiene y cuidado personal en sus diversas presentaciones, y los productos de la clase 30 hallados de oficio, referidos a café, té, cacao y sucedáneos, harinas y preparaciones a base de cereales, panadería, pastelería, confitería, helados, azúcar, miel, levaduras, sales, vinagres, salsas y especias. Se trata de bienes que difieren en naturaleza, función y finalidad, ya que unos satisfacen necesidades de aseo, cuidado y embellecimiento corporal, mientras los otros atienden el consumo alimenticio. Aun cuando puedan coincidir en canales amplios de comercialización, como supermercados y tiendas por departamentos, la experiencia de compra se materializa en secciones separadas y con criterios de exhibición, asesoría y rotulado distintos, lo que reduce la probabilidad de que el público atribuya procedencia común. Tampoco se aprecia una convergencia en hábitos de uso, frecuencia de reposición, criterios de elección ni en los mensajes asociados a calidad y desempeño que induzca a pensar en una misma fuente empresarial.

Tampoco se advierte conexidad competitiva entre los productos de la clase 3 solicitada y los servicios de la clase 35 hallados de oficio, que comprenden publicidad, gestión y administración de negocios, trabajos de oficina, difusión y promoción en línea, comercialización, información y asesoramiento comerciales, así como la planificación y organización de ferias con fines comerciales y publicitarios. Estos servicios tienen una vocación eminentemente empresarial y se prestan por terceros especializados a favor de distintos anunciantes o comercios, mientras que los bienes de la clase 3 son productos de consumo destinados al usuario final. La diferencia de naturaleza, destinatario, finalidad económica y modo de prestación impide sostener que el consumidor, atendiendo la realidad del mercado, vea razonable que provengan del mismo empresario. La sola circunstancia de que una casa de cosméticos se publicite o contrate campañas no transforma los servicios de publicidad y gestión comercial en parte del mismo rubro protegido por su marca, pues tales prestaciones se ofrecen de manera transversal a múltiples sectores y no se perciben como una línea de productos del fabricante.

En síntesis, apreciadas las coberturas bajo el criterio de razonabilidad, los bienes de la clase 3 y los de la clase 30 responden a necesidades diferentes, se adquieren y utilizan en

Ref. Expediente N° SD2025/0034110

contextos distintos y se comunican al consumidor con códigos y promesas disímiles, mientras que los servicios de la clase 35 se ubican en el ámbito B2B de apoyo a la actividad económica de terceros y no en el tráfico de bienes de consumo. Por lo anterior, esta Dirección concluye que no se configura conexidad competitiva entre los productos de la clase 3 solicitada y los productos de la clase 30, ni entre aquellos y los servicios de la clase 35, por lo que no resulta razonable predicar un mismo origen empresarial a partir de las coberturas examinadas.

Consideración final

El hecho de que el solicitante cuente con el registro previo de su marca en una clase distinta no constituye, por sí mismo, un derecho automático para obtener protección en otra clase del nomenclador internacional. El sistema marcario se rige por el principio de especialidad, según el cual cada registro se concede en función de los productos o servicios específicos que identifica.

Por ello, cada solicitud debe ser evaluada de manera independiente, verificando el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad previstos en la normativa comunitaria, tales como la distintividad del signo, la ausencia de riesgo de confusión con marcas anteriores y la inexistencia de prohibiciones absolutas o relativas. En el presente caso, dichos presupuestos no se configuran, lo que impide acceder al registro solicitado, aun cuando exista un antecedente en otra clase.

Finalmente, y respecto al argumento del solicitante, por medio del cual trae a colación precedentes o casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclarar que la Administración, en ejercicio de su facultad legal, toma sus decisiones de forma **particular, independiente y casuística**. Esto significa que cada solicitud de registro de marca es analizada de acuerdo con las circunstancias específicas que rodean ese asunto en concreto y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente al momento del estudio. En consecuencia, no resulta preciso ni jurídicamente vinculante remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad, dado que las circunstancias fácticas y jurídicas subyacentes, aunque aparentemente análogas, posiblemente no lo sean en su totalidad.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: “No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace”¹³.

En este sentido, la prevalencia del análisis individual de cada expediente asegura una aplicación justa y actualizada de la ley, sin que decisiones previas actúen como un corsé que impida la correcta valoración de los nuevos elementos probatorios o las cambiantes condiciones del mercado y la legislación.

Conclusión

¹³ TJCA, proceso No 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.

Ref. Expediente N° SD2025/0034110

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 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 la sociedad **INNOVA FRAGANCIAS & COSMETICOS S.A.S.**

ARTÍCULO 2: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **PRODUSA LÍNEA ÍNTIMA Y COSMEÉTICA S.A. PRODUSA S.A.**

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **Z ZOI** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁴, solicitada por la sociedad **INVERSIONES GONDWANA S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Notificar a la sociedad **INVERSIONES GONDWANA S.A.S.**, solicitante del registro y a las sociedades opositoras **INNOVA FRAGANCIAS & COSMETICOS S.A.S.**, y **PRODUSA LÍNEA ÍNTIMA Y COSMEÉTICA S.A. PRODUSA S.A.**, 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 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 11 de noviembre de 2025

¹⁴ **3:** Astringentes para uso cosmético; aguas de tocador; aguas de Colonia; agua de lavanda; peróxido de hidrógeno para uso cosmético; agua perfumada; algodón para uso cosmético; bastoncillos de algodón para uso cosmético; antitranspirantes [productos de tocador]; bálsamos que no sean para uso médico; extractos de flores [perfumes]; barras de labios [pintalabios]; brillos labiales; acondicionadores para el cabello; cremas cosméticas para el cuidado de la cara y el cuerpo; lociones cosméticas para el cuidado del rostro y del cuerpo; desodorantes para uso personal [perfumería]; enjuagues bucales, que no sean para uso médico; lacas de uñas; estuches que contienen maquillaje compacto; geles de masaje, que no sean para uso médico; lápices de cejas; lápices para uso cosmético; toallitas impregnadas de lociones cosméticas; toallitas impregnadas de preparaciones desmaquilladoras; toallitas desechables impregnadas de productos químicos o compuestos para la limpieza de la piel y la higiene personal íntima, que no sean para uso médico; lociones para uso cosmético; lociones para después del afeitado; maquillajes faciales; mascarillas de belleza; aceites esenciales para uso personal, aceites esenciales para aromaterapia; aceites de tocador; aceites para uso cosmético; perfumes; polvos de maquillaje; estuches para pintalabios; preparaciones cosméticas para el cuidado facial; preparaciones cosméticas para el cuidado de las uñas; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; preparaciones cosméticas para el baño; preparaciones de colágeno para uso cosmético; preparaciones de limpieza para la higiene íntima personal, no medicinales; preparaciones depilatorias; preparaciones Fito cosméticas; preparaciones para alisar el cabello; geles cosméticos de baño y ducha, productos cosméticos para el lavado del cuerpo, aceites cosméticos de baño, polvos de baño para uso cosmético, sales de baño cosméticas, perlas de baño para uso cosmético, cristales de baño para uso cosmético y lociones de baño para uso cosmético; preparaciones para el afeitado; preparaciones bronceadoras [productos cosméticos]; productos para perfumar el ambiente; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; preparaciones con filtro solar para uso cosmético; decolorantes para el cabello; preparaciones para refrescar el aliento, destinado a la higiene personal; productos cosméticos para pestañas; desodorantes para uso personal [perfumería]; preparaciones decolorantes para uso cosmético; preparaciones desmaquilladoras; jabones de baño; jabones para el cuerpo; jabones cosméticos; jabones para la cara; jabones perfumados; jabones antitranspirantes; jabones desmaquillantes; sales de baño que no sean para uso médico; sustancias adhesivas para uso cosmético; talco de tocador; tintes cosméticos para el cabello, la barba, las cejas y las pestañas; tintes para el cabello; champús en seco; champús.

Ref. Expediente N° SD2025/0034110



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS