

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 95082

Ref. Expediente N° SD2025/0030333

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 3 de abril de 2025, GLOBAL LUXURY GROUP SAS, solicitó el registro de la Marca IMMORTELLE PARFUMS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 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 3: Aromas para perfumes; colonias, perfumes y productos cosméticos; extractos de perfumes; perfumes; perfumes y aguas de tocador; perfumes y colonias.

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° SD2025/0030333

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	IMMORTAL NYC	NICOLAS MATEO CALVO ALZATE	SD2023/0006844	11	3	Marca	Registrada
Mixta	IMMORTAL INFUSE	NICOLAS MATEO CALVO ALZATE	SD2020/0085010	11	3, 35, 44	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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° SD2025/0030333

IMMORTELLE PARFUMS	 IMMORTAL NYC, IMMORTAL INFUSE
--------------------	--

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado 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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el elemento nominativo de cada signo es el preponderante, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor al ser aquellas que recordaría o utilizaría para identificar los signos en el mercado. En consecuencia, se observa que los signos analizados presentan similitudes susceptibles de inducir a error en el público consumidor.

En efecto, el signo solicitado IMMORTELLE PARFUMS presenta una similitud conceptual evidente con las marcas previamente registradas IMMORTAL NYC e IMMORTAL INFUSE, toda vez que las expresiones IMMORTELLE e IMMORTAL evocan la misma idea de eternidad o inmortalidad. Esta coincidencia semántica produce en la mente del consumidor una impresión equivalente, suficiente para generar asociación directa entre los signos.

La adición del término PARFUMS dentro del signo solicitado no resulta suficiente para establecer una clara diferenciación, puesto que se trata de una expresión de carácter descriptivo que no altera el significado principal ni modifica la percepción general del elemento IMMORTELLE. En consecuencia, dicho complemento no elimina la coincidencia conceptual existente ni impide que el consumidor perciba los signos como relacionados o provenientes de un mismo origen empresarial.

De esta forma, y ante la presencia del primer supuesto, 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

Ref. Expediente N° SD2025/0030333

competitiva entre los productos ⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

3: Aromas para perfumes; colonias, perfumes y productos cosméticos; extractos de perfumes; perfumes; perfumes y aguas de tocador; perfumes y colonias.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. SD2023/0006844

(3): Crema para peinar el cabello; espumas y geles para peinar el cabello; geles, aerosoles, espumas y bálsamos para peinar y cuidar el cabello; geles, espráis, espumas y bálsamos para peinar y cuidar el cabello; preparaciones para limpiar, teñir, colorear, decolorar, marcar y peinar el cabello; acondicionadores de cabello a base de cáñamo; acondicionadores para el cabello para bebés; adhesivos para pestañas, cabello y uñas postizas; baños de aceite para el cuidado del cabello de uso cosmético; champús para el cabello a base de cáñamo; champús para el cabello humano; champús para el cabello y el cuerpo; cremas para el cabello de uso cosmético; cremas para el cabello para uso cosmético; enjuagues para el cabello de uso cosmético; espumas para el cabello [productos de tocador]; espumas para el peinado del cabello [productos de tocador]; jabones líquidos para el cabello y el cuerpo; lociones para el cabello de uso cosmético; lociones para ondular el cabello de forma permanente; mascarillas para el cabello y el cuero cabelludo; máscaras para el cabello y el cuero cabelludo; pomadas para el cabello de uso cosmético; preparaciones cosméticas para el cabello y el cuero cabelludo; preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel, el cabello y el cuero cabelludo; productos cosméticos para el cabello y el cuero cabelludo; productos de enjuague para el cabello [champús acondicionadores]; revitalizantes para el cabello de uso cosmético; suavizantes para el cabello de uso cosmético; tinturas para el cabello [tintes]; tonificantes para el cabello para uso cosmético; lociones para la barba; tintas para la barba; tintes para la barba; cremas faciales; emulsiones faciales para uso cosmético; exfoliantes faciales; exfoliantes faciales y corporales no medicamentosos; exfoliantes faciales y corporales no medicinales; geles corporales y faciales [cosméticos]; granulados de limpieza facial; aerosoles para afeitar; bálsamos no medicinales para después de afeitar; cremas de afeitar; cremas no medicinales para después de afeitar; cremas para después de afeitar (no medicinales); espumas de afeitar; geles no medicinales para después de afeitar; jabón de afeitar; leche hidratante para después de afeitar; lociones para después de afeitar; pastas para suavizadores de navajas de afeitar; preparaciones de afeitar en forma líquida;

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° SD2025/0030333

preparaciones hidratantes para después de afeitar; preparaciones para antes y después de afeitar; preparaciones no medicinales para después de afeitar; productos de afeitar; sprays para afeitar.

Expediente No. SD2020/0085010

(3): Productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales, tratamiento capilar, shampoo, lociones capilares, gel para el cabello, lociones para el cabello; dentífricos, jabón de afeitar, productos de afeitar, lociones para después del afeitado.

(35): Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, difusión de por internet para terceros; difusión de para terceros a través de redes de comunicación electrónica en línea; promoción, y marketing de sitios web en línea; servicios de, marketing y promoción; administración comercial; administración de negocios comerciales; asistencia comercial; comercialización de productos; información y asesoramiento comerciales al consumidor; suministro de información y asesoramiento a los consumidores respecto a la compra de determinados productos y artículos.

(44): Tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales, salón de belleza.

Frente al expediente SD2020/0085010, los productos son idénticos a los comprendidos en el signo solicitado, toda vez que ambos amparan productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales y lociones capilares no medicinales, pertenecientes al mismo sector de cuidado personal y perfumería. Esta identidad implica que coinciden plenamente en naturaleza, finalidad, canales de comercialización y público consumidor, lo que configura una relación directa e inevitable de conexidad competitiva.

Respecto del expediente SD2023/0006844, aunque los productos no son idénticos, sí comparten naturaleza y finalidad dentro del mercado de cosméticos y productos para el cuidado personal, por lo que existe igualmente una relación de conexidad competitiva derivada de la coincidencia en el sector económico, los canales de comercialización y el público objetivo.

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 IMMORTELLE PARFUMS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de

Ref. Expediente N° SD2025/0030333

Niza⁵, solicitada por GLOBAL LUXURY GROUP SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a GLOBAL LUXURY GROUP SAS, 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 19 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 3: Aromas para perfumes; colonias, perfumes y productos cosméticos; extractos de perfumes; perfumes; perfumes y aguas de tocador; perfumes y colonias.