

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 96430

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

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 día 25 de abril de 2025, **EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA**, solicitó el registro de la Marca **SEHR** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, **LATTIFA PERFUMES INDUSTRIES LLC** presentó oposición con fundamento en: Literal b) Artículo 135 decisión 486 de la Comunidad Andina – Falta de Distintividad, Artículo 137 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Indicios de competencia desleal, Artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Artículo 7 de la Convención Interamericana de Washington.

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

(...) TERCERO: Las marcas de titularidad de mi poderdante se encuentran registradas en diversos países miembros tanto del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial como de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929, tratados internacionales de los cuales también hace parte Colombia. En este sentido, la marca solicitada SEHR, nominativa, en la clase 3, resulta similarmente confundible con dichas marcas previamente registradas, lo que genera un riesgo de confusión y de aprovechamiento indebido del prestigio adquirido por los signos de mi representado a nivel internacional.

CUARTO: Tanto los productos del signo solicitado como los productos de la marca opositora, son confundibles, se encuentran en la misma clase de la Clasificación y, además, comparten el mismo mercado objetivo, por lo que, pueden generar riesgo de confusión y/o de asociación entre los consumidores por el origen empresarial de los mismos.

(...) En este sentido, de acuerdo con el Artículo 7 de la mencionada Convención, mi mandante es titular de una solicitud de registro de la marca SEHR en Estados Unidos de América, la cual, fue radicada el 19 de julio de 2024, fue publicada el 13 de mayo de 2025, ya finalizó el periodo de oposición, y se encuentra a la espera de que la oficina competente (USPTO) confirme preaprobación para presentar pruebas de uso en dicho territorio.

(...) Por lo anterior, en Estados Unidos cumple con todos los requisitos como marca, pudiendo reclamar esta protección en Colombia, en virtud de la citada Convención. El uso de esta marca en Estados Unidos (fue radicada el 19 de julio de 2024, fue publicada el 13 de mayo de 2025, ya finalizó el periodo de oposición, y se encuentra a la espera de que la oficina competente confirme preaprobación para presentar pruebas de uso en dicho territorio), conforme a la Convención y a la extensión de la publicidad, comercialización y especialidad del mercado específico garantizan su plena protección bajo las leyes de los Estados Miembros (para el caso concreto, Colombia y Estados Unidos), puesto que es un uso manifiesto y público para las mismas actividades comerciales que

¹ 3: Aromas para perfumes; colonias, perfumes y productos cosméticos.

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

pretende el señor EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA con su solicitud en Colombia en la marca SEHR (nominativa).

(...) Como es posible evidenciar, el signo SEHR, se encuentra registrado y posicionado en muchos países del mundo desde antes de que el señor EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA solicitara la marca en Colombia el 25 de abril de la presente anualidad.

(...) mi mandante viene haciendo un uso manifiesto, público e internacional de la marca “SEHR”, por lo que, como se evidenció, ha procedido con el registro de esta en diferentes lugares del mundo, como toda la Unión Europea y Reino Unido. Del mismo modo, no solo se respalda mediante el registro en una variedad de países, sino que la marca “SEHR” ha estado siendo usada de manera efectiva, pública, ostensible e ininterrumpidamente desde el año 2024 hasta la fecha por parte de LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC

(...) Desde la creación de este perfume, en el año 2024, la marca “SEHR” ha sido posicionada mundialmente, revolucionando la industria y volviéndose en un referente en el mercado internacional.

Adicionalmente, es evidente que el señor EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA, solicitante de la marca SEHR en Colombia, tenía pleno conocimiento de la existencia previa de dicha marca y de su titular legítimo. Este conocimiento no solo se presume por el reconocimiento internacional de la marca y su amplia difusión y comercialización a través de diversos canales digitales con alcance en Colombia, sino que, además, se demuestra de manera directa con el hallazgo de que el señor ROJAS GUASCA es propietario de un establecimiento de comercio con matrícula mercantil No. 3954307, cuya denominación es LATTAFA SAN MARTÍN y que se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá. Dicho establecimiento fue matriculado el 25 de abril de 2025, es decir, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca SEHR en Colombia

(...) No puede considerarse una mera coincidencia que el solicitante haya optado por denominar su establecimiento de comercio con el mismo nombre que el elemento distintivo principal de la razón social de mi mandante —LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC— y que, adicionalmente, haya solicitado el registro de una de las marcas que legítimamente le pertenecen. Tal proceder evidencia una clara intención de generar confusión en el mercado, de inducir a error a los consumidores y de aprovecharse injustamente del prestigio, reputación y posicionamiento que mi representada ha construido a lo largo del tiempo a nivel internacional.

(...) Las marcas referencias de las cuales el señor EDDI NICOLÁS ROJAS GUASCA pretende su registro, hacen parte del catalogo de marcas de propiedad de mi mandante, y este las comercializa en muchas partes del mundo, incluyendo Colombia

(...) Este comportamiento sistemático por parte del señor ROJAS GUASCA no deja lugar a dudas sobre su intención de beneficiarse injustificadamente del posicionamiento, reputación y prestigio de marcas consolidadas en el mercado internacional. Su actuar no solo constituye una vulneración directa a los derechos de propiedad industrial de mi mandante, sino que también configura actos de competencia desleal, al generar confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos.

(...) En primer lugar, el artículo 6 bis protege las marcas notoriamente conocidas frente a registros posteriores que constituyan una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con dicha marca, aunque no estén registradas en el país donde se solicita la protección, siempre que se trate de productos idénticos o similares. LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC es

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

titular del signo SEHR en países miembros del Convenio, tales como Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Marruecos, bajo los registros Nos. UK00004068785, 270848 y 398035, y ha demostrado su uso constante y posicionamiento en el mercado internacional de perfumería.

La marca solicitada en Colombia por el señor EDDI NICOLÁS ROJAS GUASCA es idéntica al signo previamente registrado por mi mandante y se pretende utilizar para productos idénticos o similares (fragancias y perfumes), lo cual configura el supuesto de hecho previsto en el numeral 1 del artículo 6 bis. En ese sentido, es evidente la intención de beneficiarse del renombre de la marca, inducir a confusión al consumidor respecto del origen empresarial del producto y generar una asociación indebida con LATTAFA.

(...) Así pues, Colombia —como miembro del Convenio— debe reconocer la titularidad de LATTAFA sobre la marca SEHR registrada válidamente en los países antes mencionados, y, por tanto, está obligada a denegar la solicitud presentada por el señor ROJAS GUASCA, quien no solo carece de derechos sobre el signo, sino que actúa de mala fe al intentar registrar una marca notoriamente conocida por terceros para productos idénticos.

(...) Ahora bien, la solicitud del registro de la marca SEHR en clase 3 se hace de mala fe, con fundamento en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 por cuatro razones a saber:

1. Por el conocimiento previo de la existencia del signo distintivo SEHR de propiedad de la sociedad LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC, en casi todo el mundo para identificar productos cosméticos, particularmente, perfumes, ya que la marca goza de gran reconocimiento mundial como se dijo previamente.

2. Porque a sabiendas de la existencia previa de la solicitud de la marca SEHR para identificar productos cosméticos, particularmente, perfumes, solicita sin autorización de la sociedad LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC el registro de la marca SEHR en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, aprovechando el prestigio del signo distintivo adquirido en diversos países del mundo. Y no siendo suficiente, además, matricula un establecimiento de comercio en Bogotá cuya denominación es LATTAFA SAN MARTÍN.

3. Por comercializar productos, aparentemente falsificados, con la marca SEHR lo que puede afirmarse como una imitación de los productos de mi representada con el fin de engañar al consumidor y obtener un beneficio particular por cuenta ajena.

(...) En el caso puntual, se cumple con los dos presupuestos enunciados por la Dirección para concluir que se trata de un indicio de competencia desleal: a) existe un indicio razonable relacionado con un acto de competencia desleal, dicho indicio es el conocimiento previo que el solicitante tenía sobre los productos y marcas de mi cliente, pues, busca aprovecharse del reconocimiento que goza mi mandante en el mercado, haciéndose pasar por él con un establecimiento de comercio denominado LATTAFA. Y b) existe relación causal entre la solicitud de registro de la marca “SEHR” y el potencial acto de competencia desleal, dado que ya se demostró la conexidad la realización de conductas reiteradas y estructuradas por parte del solicitante que conlleva a actos de mala fe.

Buena fe, entendida como la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y buena fe comercial, como la convicción de estar actuando honestamente, con honradez y lealtad en el desarrollo y cumplimiento de los negocios², por lo que, en el caso concreto, con base en lo probado, se evidencia la falta de actuar honestamente, dado que, como ya se mencionó, la sociedad LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC es la propietaria de la marca SEHR

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

en muchos países del mundo desde su lanzamiento al mercado en el año 2024.

(...) Indiscutiblemente, nos encontramos frente a signos que presentan confusión, pretendiendo el solicitante aprovecharse del prestigio, fama y publicidad de mi representado, generando una Acto de Competencia Desleal. Así, se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones los productos o el establecimiento ajeno.

(...) Con base en lo anterior, nos encontramos frente a un claro acto de competencia desleal, por lo tanto, conceder el registro del signo "SEHR" en clase 3, a nombre de EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA viola todos los principios constitucionales y de propiedad intelectual respecto de la transparencia que debe existir en el mercado, atentando de forma directa contra la libre y responsable competencia económica, pues, el solicitante, claramente, busca un aprovechamiento económico indebido basándose en la calidad y la aceptación que los consumidores han dado a los productos fabricados y comercializados por mi cliente, quien está presentando una absoluta afectación económica, comercial y reputacional, y por ende, una dilución de la fuerza distintiva y del valor comercial de los productos identificados por la marca "SEHR", de su propiedad.

(...) En cuanto a la identidad formal de los signos, esta es incuestionable, el signo solicitado "SEHR", es totalmente idéntico a la marca protegida en los países de la Unión "SEHR". Las marcas son, pues, fonética, gramatical, conceptual y visualmente análogas.

(...) 1. Semejanza de las letras en conflicto: la marca solicitada se encuentra incurso dentro del signo registrado y comparte todas las letras en la misma ubicación y secuencia.

2. Secuencia de las consonantes: son idénticas.

S/H/R

S/H/R

3. Secuencia de las vocales: son idénticas.

E

E

(...) la marca solicitada no es capaz de individualizarse en el mercado dada su falta de identidad formal en relación con la marca registrada, por lo que carece de distintividad, siendo motivo suficiente para establecer su irregistrabilidad.

(...) Así las cosas, teniendo en cuenta que el sonido de las expresiones en conflicto es casi idéntico, además de que coinciden en sus raíces y terminaciones, es posible concluir que, fonéticamente, no existe desemejanza alguna que pudiera evitar la posibilidad de confusión entre los signos confrontados. Máxime, si se considera que ambos están dirigidos al mismo público y pretenden reivindicar productos idénticos. Así pues, la marca solicitada se encuentra contenida en la marca registrada previamente por LATTAFIA PERFUMES INDUSTRIES LLC en diferentes países miembros tanto del Convenio de París como de la Convención de Washington.

(...) Es evidente, pues, que las marcas reivindicar productos idénticos, confundibles, sustituibles y con una misma destinación; además de que se encuentran en la clase 03 del nomenclador internacional, satisfacen exactamente las mismas necesidades. Respecto de lo que mi mandante posee un registro y, por ende, un derecho desde el año 2024.

(...) La distintividad, entendida como la capacidad de un signo para individualizar los productos o servicios que ampara y diferenciarlos de los de otros en el

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

mercado, no se cumple en el caso del signo cuya solicitud de registro nos ocupa.

Esto se debe a que, una vez introducido en el mercado, el signo solicitado se confunde fácilmente con los productos ofrecidos por mi mandante, generando así confusión en el consumidor medio de este tipo de bienes. En consecuencia, al no lograr cumplir su función esencial de individualización, el signo solicitado carece de distintividad, lo que constituye una causal objetiva que por sí sola impide su registro.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA**, **NO** dio respuesta a la oposición presentada.

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 b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores²”.*

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella³”.*

El tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos⁴”.*

²Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

³Op. Cit.

⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

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 tercero⁵, 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 registrada⁶.

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.

Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

⁵ •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. (...)."

⁶ 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° SD2025/0038315

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

Artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que *“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”*.

Concepto de la norma

El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. En tal sentido, esta causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal e impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

El presupuesto de aplicación de la causal se sustenta en la Cláusula General de Competencia establecida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

“PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refiere a la causal consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 en los siguientes términos:

“(…) La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

Por lo tanto, en el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba tratados, la autoridad nacional competente deberá establecer si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca, esto es cuando un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

(…) Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro”.

En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.⁷

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que para que estemos en presencia de indicios de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca, se deben presentar los siguientes presupuestos:

- a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal y por tanto,
- b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esto significa que debe existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal.

Así las cosas, el artículo 137 contiene una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva, que tiene por objeto evitar que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal debido al monopolio que otorga el registro marcario.

Nótese que la marca cumple diversas funciones en el mercado; a saber,

- a. Diferencia los productos y servicios que se ofertan
- b. Es indicadora de la procedencia empresarial
- c. Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- d. Concentra el Good Will del titular de la marca.
- e. Sirve de medio para publicitar los productos o servicios

Así, las marcas sirven como un mecanismo de protección al consumidor a través de sus funciones distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, evitando que se genere en el mercado engaño o confusión por equivocadas apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos.⁸

En tal sentido, las marcas presentan una faceta positiva, que implica para su titular el derecho de uso exclusivo de su signo de manera directa o bien, la autorización de uso a terceros (licenciamiento); una faceta negativa, que supone la potestad de prohibir a terceros el uso no autorizado del signo o bien de solicitar el resarcimiento del daño causado por la ejecución de tal conducta; y una faceta informativa, comoquiera que permite a los consumidores determinar el origen empresarial de los productos o servicios,

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 279-IP-2015.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 72-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

e inferir a partir de ello la calidad de los mismos, derivado del vínculo surgido entre la calidad de los productos o servicios y un origen empresarial determinado. En otras palabras, la faceta informativa de las marcas permite a los consumidores adelantar un ejercicio de asociación comercial y por tanto facilitan la toma de decisiones relacionadas con la adquisición de productos o la contratación de servicios.

De manera que, si la concesión de una marca legitima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad de una solicitud de registro, debe observar si existen indicios razonables para inferir que, con la solicitud de registro, que en caso de ser exitosa otorgará un derecho de exclusiva para su titular, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, este Despacho a la luz de lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado.

Debe destacarse que la Delegatura de Propiedad Industrial, como Oficina Nacional Competente para la administración del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, está facultada por esta norma para negar un registro de marca, si de manera oficiosa o a solicitud de parte, considera que hay indicios razonables que con la solicitud de registro se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Las causales de irregistrabilidad de una marca están establecidas en los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con ellas se busca impedir que accedan al registro de una marca signos que afecten derechos de terceros, o que carezcan de los atributos intrínsecos para hacerlo, por no cumplir una función marcaria o ser engañosos o no distintivos.

Es esencial para el sistema marcario que los empresarios actúen de buena fe, principio que es básico en el ordenamiento comunitario y no tiene excepciones ya que es exigible a todo sujeto de derecho.

La buena fe “es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley”⁹. Por eso es necesario que los solicitantes de marcas obren de buena fe para que el derecho se conceda ya que se debe denegar el registro de una marca cuando la misma se obtenga de mala fe a través de una conducta fraudulenta, como sostiene el Tribunal de Justicia en los siguientes términos:

“(…) En el régimen andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro de marca que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)¹⁰. De igual forma, el artículo 172 de la Decisión

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2015.

¹⁰ “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro de marca la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro de marca.” (Proceso 109-IP2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta).

Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias:

- 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;*
- 2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,*
- 3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.”¹¹*

Entonces, es claro que la mala fe no es un tema que deba ser ventilado únicamente ante el órgano judicial encargado de estudiar la nulidad de los registros de marcas, sino que también es un asunto que debe ser de especial atención en las instancias administrativas, pues su violación no solo afecta el derecho de terceros, sino que pone en riesgo el interés del público.

La protección especial de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington en materia de marcas

El artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial establece:

“Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.”

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 12-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

Concepto de la norma

Al respecto entendemos que *“La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros que puedan inducir al consumidor a error”*.

Ahora bien, la Convención de Washington posee sus propias normas "sustantivas", con el afán de crear un sistema "uniforme" de protección.

Entre dichas normas sustantivas, encontramos el artículo 7 de la Convención, el cual establece un sistema especial y excepcional de protección marcaria, la cual extiende sus efectos a los signos que son amparados en cada uno de los Estados Contratantes, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que exista una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes.
2. Que exista la pretensión de registrar o depositar una marca sustancialmente igual a aquella o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen.
3. Que se pruebe que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.

Requisitos para su aplicación

Con miras a la realización del análisis de registrabilidad correspondiente, es necesario entonces referir los supuestos contemplados por el artículo 7 de la Convención de Washington, con base en los cuales se evaluará la posibilidad de otorgar protección al nacional (o extranjero residente) de uno de los países miembros, propietario de una marca registrada en un país contratante, cuando pretenda oponerse al registro de una marca idéntica o similar a la suya en otro país contratante, y según la normas de este último. Si alguno de dichos requisitos no es cumplido no es viable dar aplicación a la disposición citada:

1. Que la marca fundamento de la oposición se encuentre debidamente protegida en un país contratante, según su legislación interna.
2. Que la marca solicitada a registro sea sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error.
3. Que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición.
4. Que la marca en que se funda la oposición se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.

Numeral 1) del artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883

“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”.

Concepto de la norma

El artículo 1 de Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, reconoce el consagrado principio internacional de "trato nacional", obligando a otorgar a los nacionales de los otros Estados parte, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus propios nacionales o personas domiciliadas en su territorio. Sin embargo, otro aspecto interesante del Convenio es que obliga a dar el trato nacional a cualquier otro extranjero (aunque no sea nacional de un Estado parte), si dicho extranjero tiene o posee un establecimiento fabril o comercial o una

explotación agrícola efectiva en el territorio de un Estado parte. Pero además de la obligación fundamental de otorgar trato nacional en materia de protección marcaria y comercial, protección que por ello, depende de las normas de derecho interno de cada Estado, puede decirse que el Convenio también contiene normas "sustantivas" y que por sí mismas tienden a asegurar dicha protección, con el afán de crear un sistema "uniforme" de protección¹².

Adicionalmente, de acuerdo con lo señalado en el numeral 1) artículo 6 Bis del Convenio de París:

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

De la lectura de la norma citada, se observa que mediante ella se realiza un reconocimiento de la necesidad del análisis de las figuras referidas dentro del ordenamiento propio de cada país de la Unión, por lo que la misma no constituye una modificación o supresión de los requisitos solicitados por la Decisión 486, sino que, por el contrario, reconocen la necesidad prioritaria del cumplimiento de los mismos, incluyendo la expresión “estimare allí ser notoriamente conocida” en referencia directa a la normatividad andina.

Por lo tanto, si se pretende evitar el registro de una marca, con fundamento en la similitud del signo solicitado y una marca notoriamente conocida, es necesario que la autoridad nacional competente en donde se solicita el registro estime que la marca cuya protección se pide es notoria dentro del territorio de su competencia, o en su defecto que la marca a proteger se encuentre registrada en dicho territorio.

¹² Castellanos Howell, Álvaro

<http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/PI/Revistas/R4A1/LaConvencionGIAPMC.htm>

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

En vista de lo anterior, debemos remitirnos a las normas internas para establecer que se entiende por un signo notorio, cuáles son los criterios para establecer dicha circunstancia, y cuáles son sus mecanismos de protección, lo que nos lleva a la aplicación de las disposiciones del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que señala que no podrán registrarse como marca los signos que:

“Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

Ámbito territorial

El ámbito territorial de la notoriedad varió en la Decisión 486 con respecto a la Decisión anterior, la 344. En efecto, según lo establecía esta última, se requería que el signo distintivo gozara de notoriedad, bien en el país que fuere solicitado el registro, en el comercio subregional -en países miembros de la Comunidad Andina de Naciones- o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad¹³.

Ahora bien, la Decisión 486, actualmente vigente, señala en el artículo 224 que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente.

Respecto al territorio en el cual se debe demostrar el conocimiento de la marca que se alega como notoriamente conocida, se considera que, si bien la norma comunitaria exige demostrar la calidad de notoria de un signo que sea conocido en el comercio nacional o en la subregión, es difícil lograr tal conocimiento si el producto identificado con la marca no es efectivamente comercializado dentro del territorio¹⁴. No obstante lo anterior, si se demuestra un nivel elevado de publicidad en diversos medios, tal conocimiento podría llegar a alcanzar a aquellos lugares en los cuales no se comercializa el producto identificado con la marca.

En consecuencia de lo expuesto, una marca notoria en un país miembro del Convenio de París se protegerá en otro País Miembro, sólo si se demuestra que es notoria en el país en que se reclama su protección; esto implica, en la mayoría de los casos, que su titular debe haberla hecho conocer en ese país o región, mediante su uso o mediante inversiones, publicidad o uso intenso. Por lo anterior es claro que en el Convenio de París no se establece una protección incondicional de las marcas notorias.

En vista de lo anterior, debemos remitirnos a las normas internas para establecer que se entiende por un signo notorio, cuáles son los criterios para establecer dicha circunstancia, y cuáles son sus mecanismos de protección, lo que nos lleva a la aplicación de las disposiciones del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Acervo probatorio

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 20-IP-97.

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 19-IP-01. “La marca notoria para alcanzar el ‘magnetismo comercial’ o ‘selling power’ a decir del profesor Manuel Arean Lalin, deberá recorrer un camino comercial de prestigio, dedicación y esfuerzo por parte del titular, con un uso continuo y sobre todo deberá mantener un standar de calidad que se refleje en la vocación del consumidor hacia esa marca. Es verdad que la norma comunitaria exige para que una marca adquiera esta categoría especial, que sea solamente conocida en un País Miembro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, pero resulta difícil pretender que el público adquiera el conocimiento de un signo y capte las condiciones de un producto si éste no es comercializado en un territorio determinado”.

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas:

1. Solicitud de registro de marca SEHR LATTAFa ante la USPTO (Estados Unidos)
2. Certificado de registro de marca de la Unión Europea (EUIPO)
3. Certificados de registro en Marruecos
4. Certificado de registro en Gran Bretaña
5. Certificado de registro en los Emiratos Árabes Unidos
6. Certificado de matrícula de establecimiento de comercio denominado LATTAFa SAN MARTÍN, de propiedad de Eddie Nicolas Rojas Guasca.
7. Impresiones de las páginas de internet <https://lattafa.com/>, <https://www.lattafa-usa.com/>, <https://www.amazon.com/>, en las cuales se evidencia la oferta de los productos identificados bajo la marca SEHR LATTAFa.

Pruebas rechazadas

En el presente asunto, se rechazan las siguientes pruebas documentales: Solicitud de registro de marca SEHR LATTAFa ante la USPTO (Estados Unidos), Certificado de registro de marca de la Unión Europea (EUIPO), Certificados de registro en Marruecos, Certificado de registro en Gran Bretaña y el Certificado de registro en los Emiratos Árabes Unidos, por cuanto los documentos aportados se encuentran en idioma extranjero y no fueron acompañados de su respectiva traducción simple, conforme a lo establecido en el numeral 1.2 del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia¹⁵.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

En primer lugar, esta Dirección observa que la opositora **LATTAFa PERFUMES INDUSTRIES LLC** indicó en su escrito como fundamento de negación la causal de irreregistrabilidad correspondiente al literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, es decir, carencia de distintividad. Sin embargo, todas sus argumentaciones fácticas corresponden a la eventual confundibilidad del signo solicitado frente a otros signos anteriormente registrados, lo cual no corresponde a la precitada causal. Incluso se encuentra que el opositor afirma expresamente lo siguiente:

“(…) La distintividad, entendida como la capacidad de un signo para individualizar los productos o servicios que ampara y diferenciarlos de los de otros en el mercado, no se cumple en el caso del signo cuya solicitud de registro nos ocupa.

Esto se debe a que, una vez introducido en el mercado, el signo solicitado se confunde fácilmente con los productos ofrecidos por mi mandante, generando así confusión en el consumidor medio de este tipo de bienes. En consecuencia, al no lograr cumplir su función esencial de individualización, el signo solicitado carece de distintividad, lo que constituye una causal objetiva que por sí sola impide su registro.

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

Facultad oficiosa de la Administración

¹⁵ Circular Única, Título X, numeral 1.2: Los documentos que se anexen a los petitorios de los trámites de propiedad industrial deberán allegarse en castellano. Los documentos en otro idioma deberán con su traducción simple sin necesidad de autenticación, atestación, legalización o apostilla.

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales¹⁶ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

“1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de la misma no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada, trayendo de oficio las causales de irregistrabilidad que considere relevantes.

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

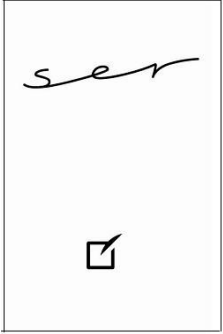
Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	SER	JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U.	SD2017/0090147	11	3	Marca	Registrada	30 jun. 2028
Mixta	Ser	JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U.	15253542	10	3	Marca	Registrada	28 feb. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

¹⁶ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0038315

Signo solicitado	Signos opositores
SEHR (Nominativa)	 Ser 

Jurisprudencia

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:¹⁷

- 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 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

¹⁷ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015



Ref. Expediente N° SD2025/0038315

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 (...)"¹⁸*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁹ 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."*²⁰**

Análisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa simple y se encuentra conformado por la expresión **SEHR**. Por su parte, los signos antecedentes son de naturaleza mixta y se encuentran conformados por la expresión **SER**, una de ellas en una tipografía estilizada, y ambas junto a la silueta de un recuadro con una pestaña que sale de una de sus esquinas superior.

¹⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁹ "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".

²⁰ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos antecedentes, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

Cabe precisar que es el elemento nominativo de los signos antecedentes el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas. Por su parte, el signo solicitado es nominativo.

En consecuencia, es posible ver que el elemento nominativo que conforma al signo solicitado, consistente en la expresión SEHR, reproduce la expresión que caracteriza a los signos previamente registrados: SER, limitándose a adicionar la letra H intermedia, sin que este cambio logre establecer entre ellos alguna diferenciación, en especial cuando dicha letra corresponde a una letra muda, es decir, que no produce ningún tipo de sonido, por ende, ambos términos: SEHR y SER se pronuncian de manera idéntica al coincidir en la incorporación de las mismas letras S-E-R ubicadas en idéntica posición: SE al inicio y R al final.

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. En ese orden de ideas, pese a la supresión que realiza el signo del elemento gráfico de los signos, es probable que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas asuma que la marca solicitada es una variación de los signos previamente registrados.

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: Aromas para perfumes; colonias, perfumes y productos cosméticos.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes

Productos

SD2017/0090147 **(3):** Cosméticos no medicinales; cremas no medicinales, lociones, bálsamos y geles cosméticos para la piel, a saber, hidratantes, humectantes, astringentes, exfoliantes, limpiadoras, aclarantes, tonificantes, reconstituyentes, balsámicas, antiarrugas, anticelulíticas, antiedad, lipo-reductoras, blanqueadoras, reafirmantes, matificantes, protectoras y bronceadoras de la piel expuesta a los rayos solares, todos para uso cosmético; preparaciones cosméticas adelgazantes; mascarillas de belleza; maquillaje facial; crema base de uso cosmético para el rostro; rubor; polvos sueltos y polvos compactos para el rostro (polvos de maquillaje); lápices cosméticos delineadores de cejas, labios y contorno de ojos; máscara de pestañas; lápices labiales (pintalabios), brillo labial; esmaltes de colores para las uñas; barniz incoloro para las uñas; jabones no medicinales; champúes no medicinales, reacondicionadores no medicinales, geles, cremas y

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

lociones cosméticas para la limpieza, cuidado, fortalecimiento y estilizado del cabello; desodorantes de uso personal (productos de perfumería); antitranspirantes de uso personal (artículos de tocador); productos de perfumería, perfumes, fragancias de uso personal (productos de perfumería), aguas de colonia, aguas perfumadas, aguas de tocador; aceites esenciales; cremas no medicinales, geles, lociones y espumas para antes, durante y después del afeitado; aromas (aceites esenciales); productos para perfumar el ambiente; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.

15253542

(3): Cosméticos; lociones, bálsamos, geles y cremas cosméticas para la piel; cremas, lociones, geles y preparaciones protectoras y bronceadoras de la piel expuesta a los rayos solares; jabones; champúes, reacondicionadores, mousses, geles, cremas, lociones y bálsamos para el peinado, estilizado, cuidado y limpieza del cabello; desodorantes de uso personal; antitranspirantes de uso personal; maquillaje facial; esmaltes y barnices para las uñas; lápices delineadores de cejas, labios y ojos; lápices labiales; productos de perfumería, perfumes, fragancias de uso personal, aguas de colonia, aguas de perfume, aguas de tocador; aceites esenciales; aromas; productos para perfumar el ambiente; productos para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; preparaciones para blanquear y para la colada.

Esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 3° Internacional y los que distinguen las marcas registradas en la **clase 3°** Internacional, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los productos relacionados, al coincidir en la identificación de productos cosméticos y perfumes.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

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.

Análisis del artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington en materia de marcas:

Valoración del acervo probatorio

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) *la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar*³⁶; iii) *la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente*

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

*superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]”.*²¹

El artículo 7 de la Convención de Washington, establece la posibilidad de otorgar protección al nacional (o extranjero residente) de uno de los países miembros, propietario de una marca registrada en un país contratante, cuando pretenda oponerse al registro de una marca idéntica o similar a la suya en otro país contratante, y según la normas de este último, siendo necesario del cumplimiento de todos estos requisitos:

- I. Que la marca fundamento de la oposición se encuentre debidamente protegida en un país contratante, según su legislación interna.
- II. Que la marca solicitada a registro sea sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error.
- III. Que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición.
- IV. Que la marca en que se funda la oposición se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.

I. Que la marca fundamento de la oposición se encuentre debidamente protegida en un país contratante, según su legislación interna.

En relación con este requisito previsto, la Dirección, observa que el opositor allegó únicamente copia de la solicitud de registro presentada ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), la cual se encuentra en trámite y no acredita un derecho cierto y vigente.

Después de una consulta oficiosa realizada a las bases de datos de la USPTO, (<https://tmsearch.uspto.gov/search/search-results>) se puede observar que, efectivamente la solicitud de registro se encuentra pendiente, como se observa a continuación:

	
Wordmark	SEHR LATTIFA
Status	LIVE PENDING
Goods & services	IC 003: Cosmetics; Incense; Perfumery; Perfumes; Shampoos; Air... 
Class	003
Serial	98658158
Owners	Lattafa Perfumes IND. LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY; United Arab Emirates)

Una solicitud carece de los efectos jurídicos propios del registro marcario, en tanto no confiere al solicitante un derecho exclusivo de uso ni acredita que la marca esté efectivamente protegida conforme a la normativa interna del país de origen. En consecuencia, no resulta satisfecho el requisito exigido por la citada Convención, motivo por el cual no puede prosperar el argumento de la parte opositora en este aspecto.

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.



Ref. Expediente N° SD2025/0038315

Análisis sobre la improcedencia de la aplicación de los artículos 6 bis y 6 quinquies del Convenio de París

En primer lugar, no resulta admisible la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París, relativo a la protección de las marcas notoriamente conocidas, por cuanto dicha disposición está dirigida a salvaguardar aquellas marcas que, en virtud de su amplia difusión, posicionamiento y grado de conocimiento por parte del público, han alcanzado la calidad de notorias. En el presente caso, la parte opositora no allegó elementos de prueba que permitan acreditar la notoriedad del signo que invoca, razón por la cual no es procedente extender la protección especial prevista en la citada norma.

De otra parte, tampoco le asiste razón al opositor cuando fundamenta su escrito en el artículo 6 quinquies del mismo Convenio, que regula la protección de las marcas registradas en el país de origen. Si bien la disposición establece que las marcas debidamente registradas en un país contratante deben ser admitidas en los demás países de la Unión, ello no implica que se desconozcan los derechos adquiridos por terceros en el territorio donde se pretende obtener protección. En este caso, las pruebas aportadas y validadas no dan cuenta de la existencia de un registro en el país de origen objeto de protección en cabeza del opositor.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 137 de la Decisión 486

Sobre el fin concurrencial

Se acuerdo con el inciso segundo del Artículo 2 de la Ley 256 de 1996, “Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que *<sic>* realicen en el mercado y con fines concurrenciales.

La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.”

“Sobre el punto, es importante resaltar que la finalidad concurrencial a que se alude, existe cuando el acto es idóneo para mantener o incrementar la posición en el mercado de quién lo realiza o bien, de un tercero, pues busca en síntesis, “la afirmación y posicionamiento en el mercado de la posición propia, o la debilitación o destrucción de la posición de otro competidor”²², análisis en el que el criterio preponderante estriba en la aptitud o idoneidad que la conducta objeto de valoración tenga para alcanzar los efectos que con ella se persiguen, vale decir, que la actuación desplegada por quien la realizó sea de tal entidad, que no queden dudas acerca de su intención de robustecer o aumentar el lugar propio o ajeno en el mercado, siempre en deterioro de otro que normalmente es quien demanda.”²³

Valoración del acervo probatorio

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar³⁶; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque

²² BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1978. Pág. 349.

²³ Sentencia 901 del 26 de octubre de 2011 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ref. Expediente N° SD2025/0038315

*el hecho está exento de prueba [...]”.*²⁴

En primer lugar, observa este Despacho que el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 prevé la posibilidad de negar el registro de un signo cuando existan indicios razonables de que su utilización pueda llegar a consolidar, facilitar o perpetrar un acto de competencia desleal. Cabe resaltar que la norma andina no exige la existencia comprobada de un acto de competencia desleal en curso, sino que basta con que se configure un indicio objetivo que permita inferir razonablemente que la marca solicitada podría utilizarse con dicho propósito.

Bajo ese entendido, procede el Despacho a analizar lo expuesto por el opositor, quien aduce que el solicitante tenía conocimiento de la marca SEHR LATTAFa y que la solicitud objeto de estudio constituye una actuación que denota mala fe. Sin embargo, debe precisarse que para la aplicación de esta norma no se requiere demostrar mala fe como presupuesto esencial, sino que basta con que se alleguen elementos de convicción que permitan estructurar el indicio razonable de un eventual uso desleal de la marca.

En el presente expediente obra prueba suficiente para tener por acreditado ese presupuesto. En efecto, el opositor allegó copia de la solicitud presentada el 19 de julio de 2024 ante la USPTO sobre la marca SEHR LATTAFa, cuyo primer elemento es reproducido bajo el signo solicitado para la misma cobertura.



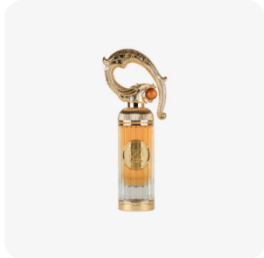
Wordmark	SEHR LATTAFa
Status	LIVE PENDING
Goods & services	IC 003: Cosmetics; Incense; Perfumery; Perfumes; Shampoos; Air...
Class	003
Serial	98658158
Owners	Lattafa Perfumes IND. LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY; United Arab Emirates)

Así mismo, aportó material documental que acredita el uso de la marca en portales de comercio electrónico como Amazon y en sus páginas web, lo cual permite establecer que dicho signo se encontraba efectivamente en uso antes de la presentación de la solicitud analizada.



SHOP ▾NEW ARRIVALS ▾BEST SELLERS ▾
TRACK MY ORDER

FILTER



Lattafa
Sehr
\$54.99 USD

Sold out



Lattafa
Sehr Perfume Mist
\$29.99 USD

²⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.



Ref. Expediente N° SD2025/0038315



Adicionalmente, llama la atención que **EDDIE NICOLAS ROJAS GUASCA**, solicitante del registro, aparece como titular de un establecimiento de comercio denominado **LATTAFSA SAN MARTÍN**, cuya matrícula mercantil data del 25 de abril de 2025, lo que coincide parcialmente con la denominación social de la opositora en el presente trámite. Este hecho constituye un indicio adicional de la cercanía y conocimiento previo de la marca por parte del solicitante.



De esta manera, concurren elementos de juicio suficientes para concluir que la solicitud del signo SEHR (Nominativo) por parte de EDDIE NICOLAS ROJAS GUASCA, en caso de concederse, puede ser razonablemente interpretada como un registro tendiente a facilitar perpetrar o consolidar un comportamiento de competencia desleal, particularmente el acto de confusión, acto expresamente previsto en la Ley 256 de 1996, lo anterior por cuanto el signo solicitado incorpora la expresión SEHR que resulta idéntica al primer elemento que conforma su marca SEHR LATTAFSA previamente solicitada en Estados Unidos, y además, su establecimiento de comercio incorpora la segunda expresión LATTAFSA que además coincide con la razón social de la sociedad opositora. Aunado a lo anterior, bajo dicha marca pretende identificar los mismos productos que son comercializados bajo la marca del opositor, es decir, perfumes y cosméticos.

Ahora, nótese que la presente decisión se fundamenta en la existencia de indicios, lo cual no determina la realización efectiva de un acto de competencia desleal per se, limitándose esta Dirección a la determinación de la existencia de factores que eventualmente pudieren



Ref. Expediente N° SD2025/0038315

determinar la comisión de un acto de competencia desleal, siendo otras las autoridades que determinen la real y efectiva existencia del mismo.

Conclusión

En consecuencia, después de un análisis de oficio y del estudio de la oposición presentada, esta Dirección logró evidenciar que el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 136 literal a) y 137 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 **LATTAFÁ PERFUMES INDUSTRIES LLC**.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **SEHR** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza²⁵, solicitada por **EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA**, solicitante del registro y a **LATTAFÁ PERFUMES INDUSTRIES LLC** opositor, 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 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 21 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

²⁵ 3: Aromas para perfumes; colonias, perfumes y productos cosméticos.