

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 100259

Ref. Expediente N° SD2025/0010208

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 7 de febrero de 2025, **VALENTINA JARAMILLO INMACULADA S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **INMACULADA VALENTINA JARAMILLO** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067 del 18 de mayo de 2025, **LABORATORIO INMACULADA S.A.S.** presentó oposición contra la clase 35 con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

“(…)

4. ARGUMENTOS

4.1. LA MARCA ES IRREGISTRABLE

La expresión INMACULADA Valentina Jaramillo que se pretende registrar para amparar servicios de la clase 35 del nomenclador internacional de Niza a favor de la sociedad VALENTINA JARAMILLO INMACULADA SAS., viola flagrantemente normas legales y comunitarias como es el caso del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, que reza:

(…)

De conformidad con las normas precedentes, se requieren dos condiciones para establecer la irregistrabilidad de una marca; por un lado, debe existir similitud o semejanza entre las marcas; y, por otro lado, debe existir similitud o semejanza entre los productos o servicios que se quieren identificar con los signos confrontados. De esta manera, es posible establecer en qué ocasiones puede existir confusión o riesgo de asociación en el mercado y por ende no podría presentarse coexistencia pacífica entre dos marcas.

En el presente caso encontramos que se acredita el cumplimiento de cada una de las

¹ **25:** Prendas de vestir; calzado; blusas, vestidos, chalecos, chaquetas, abrigos, sacos, pantalones, botas, botines, pashminas, trajes de baño (bañadores); sandalias de baño; cinturones (vestimenta); fajas, gorros; gorras; guantes (prendas de vestir); impermeables; fajas (ropa interior); lencería; calcetines; pijamas; camisetas de deporte; ropa de playa; bodys [prendas de vestir]; camisas; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; zapatillas de gimnasia.

35: Servicios de venta al por menor de ropa, prendas de vestir, sus accesorios y calzado; servicios de venta al por menor relacionados con ropa, prendas de vestir, sus accesorios, calzado, gestión de negocios; consultoría sobre ventas, a saber, información y asesoramiento comerciales a los consumidores en la selección de productos y servicios; servicios de venta mayorista y minorista en relación con prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, bisutería, relojes, gafas, accesorios de moda, productos de perfumería, productos de cuero, bolsos, maletas, maletines, promoción de ventas; alquiler de espacios publicitarios; distribución de productos y material publicitario con fines publicitarios, también por medios electrónicos e internet, y ventas; online, servicios de asesoramiento y asesoría para consumidores mediante el suministro de información a los consumidores sobre productos y servicios, asesoramiento profesional sobre negocios; información y asesoramiento al consumidor sobre la selección de productos para comprar en relación con la moda; organización de desfiles de moda con fines comerciales, industriales y publicitarios; gestión de tiendas minoristas de prendas de vestir, calzado y accesorios de moda.

Ref. Expediente N° SD2025/0010208

condiciones antes mencionadas, circunstancia suficiente para considerar que una marca puede generar confusión o riesgo de asociación y, en consecuencia, la solicitud de registro debe ser negada, en caso de no hacerse se incurriría en una violación flagrante a la disposición comunitaria previamente señalada.

Los servicios para los cuales se solicitó el registro de la marca INMACULADA Valentina Jaramillo son conexos a los servicios que se tienen protegidos con la marca de mi mandante: INMACULADA, por lo que, necesariamente comparten el mismo mercado objetivo, usan los mismos canales de comercialización, usan los mismos medios publicitarios, son de uso complementario, y por ende pueden generar confusión entre los consumidores.

(...)

En ese orden de ideas, el signo solicitado no puede tenerse como distintivo; en cuanto a que no se puede individualizar la expresión solicitada INMACULADA VALENTINA JARAMILLO de la marca previamente registrada por mi mandante, INMACULADA, hoy fundamento de la oposición.

En efecto se evidencia, un alto riesgo de asociación y confusión frente al consumidor, quien inferirá que la marca solicitada es una variación del signo registrado y asumirá que su origen es el mismo, colocando a mi mandante en una posición de riesgo en el mercado y al consumidor en una duda frente a la adquisición de los respectivos productos o servicios.

Teniendo en cuenta que la marca fundamento de oposición como el signo objeto de registro tienen como elemento relevante dentro de su conjunto marcario el denominativo la comparación será atendiendo los aspectos y reglas para comparar marcas nominativas.

(...)

En el presente caso encontramos que, la expresión INMACULADA VALENTINA JARAMILLO no es registrable como marca, ya que un consumidor puede adquirir los productos con ella pretendidos pensando que se trata de los servicios que mi mandante distingue con la marca INMACULADA, y le atribuirá, indefectiblemente, el origen empresarial de mi mandante, así que, existe riesgo confusión directo e indirecto y en el menor de los casos, inferirá que el solicitante y mi mandante tienen un vínculo o relación económica.

4.2. LA EXPRESIÓN ES IRREGISTRABLE POR SER IDÉNTICA DESDE EL ASPECTO ORTOGRÁFICO, FONÉTICO Y VISUAL

(...)

Lo primero para dejar de presente al Despacho es que el signo solicitado reproduce la expresión de la marca registrada, y visto el conjunto marcario, estos son ortográfica, fonética y visualmente similares. Sus diferencias son mínimas, por lo cual no genera diferenciación con la marca registrada.

Pese a la obvia identidad, recordamos al Despacho que, de acuerdo a reiterada jurisprudencia, al momento de realizar el cotejo marcario se debe determinar si existe identidad o semejanza entre los respectivos signos, teniendo en cuenta aspectos o criterios tales como el ortográfico, fonético, conceptual o ideológico y gráfico o figurativo.

(...)

ORTOGRÁFICAMENTE

Ref. Expediente N° SD2025/0010208

La expresión objeto de registro, en principio resulta idéntica a la marca de mi mandante; en efecto, la marca solicitada se encuentra contenida en la registrada, y reproduce la expresión de mayor recordación del signo previamente registrado: INMACULADA Valentina Jaramillo / INMACULADA, por lo que son ortográficamente similares, circunstancias que hacen que los signos sean confundibles y acceder al registro como marca ocasionaría un perjuicio a mi mandante, quien tiene la marca previamente registrada. Así que el riesgo de confusión y asociación sería evidente, como se desprende de la siguiente comparación:

(...)

Se evidencia el riesgo en el cual se puede llevar a un consumidor al error y pensar equivocadamente que se trata de un mismo origen empresarial del servicio que se relaciona, esto, al tener una variación mínima en su forma de presentación al signo solicitado y compartir las mismas expresiones.

FONÉTICAMENTE

Teniendo en cuenta que la marca pretendida reproduce la primera, es obvio que fonéticamente tiene una gran similitud; de hecho, son pronunciables y audibles de forma altamente similar, lo que lleva a que sea mayor el riesgo de confusión; circunstancia que hace imposible que un consumidor final pueda diferenciarlos en el mercado, y aun pudiéndolos diferenciar, inferirá sin lugar a dudas que tienen un mismo origen empresarial. Las marcas enfrentadas tienen identidad sonora que puede llevar a confusión, la diferencia en la pronunciación es muy baja, puesto que utilizan las mismas vocales y consonantes, lo que refleja que se escuchan de forma similar:

INMACULADA– INMACULADA– INMACULADA– INMACULADA
INMACULADA– INMACULADA– INMACULADA– INMACULADA
INMACULADA– INMACULADA– INMACULADA – INMACULADA

(...)

Por lo tanto, es clara la causal de irregistrabilidad, debido a que cualquier consumidor que encuentre productos distinguidos con la expresión “INMACULADA Valentina Jaramillo”, creará indiscutiblemente que se trata de la marca de mi mandante, la cual ya goza de un elevado posicionamiento, lo cual advierte esfuerzos comerciales por parte de este desde hace años, que en el caso hipotético de que se conceda el registro, sería aprovechado por el solicitante de la marca objeto de oposición.

VISUALMENTE

(...)

Cuando se trata de signos de naturaleza mixta cuyo rasgo predominante sea su carácter denominativo, es desde este aspecto que se debe iniciar la comparación sin obviar el diseño de las letras que, como en este caso, son de relevada importancia por su identidad.

Debe tener en cuenta la entidad, que aun siendo mixtas, las marcas comparten un tipo de letra similar y al signo solicitado componerse únicamente por su elemento nominativo genera mayor confusión con la marca registrada.

De igual forma, se debe considerar que la expresión que adiciona la marca solicitada VALENTINA JARAMILLO, además de ser débil por tratarse de un nombre propio, en el logo es totalmente secundaria, escrita en letra minúscula en un tipo de letra casi imperceptible, por lo que no genera ninguna diferencia entre los signos y la comparación debe darse entre los signos INMACULADA vs INMACULADA.

Ref. Expediente N° SD2025/0010208

(...)

4.3. LA EXPRESIÓN ES IRREGISTRABLE DE ACUERDO CON LAS REGLAS BÁSICAS PARA EL COTEJO MARCARIO

(...)

No es relevante en este caso que, los elementos gráficos sean diferentes, o que su presentación comercial no sea la misma, lo que debe atenderse es la finalidad y el mercado que comparten, pues los consumidores que llegan a este mercado a solicitar los productos o servicios y al encontrar dos signos similares deducirán, lógicamente que se trata del mismo producto o servicio o en el mejor de los casos que, dichos productos o servicios comparten el mismo origen empresarial.

Por lo tanto, es clara la causal de irregistrabilidad, debido a que cualquier consumidor que encuentre un producto ofrecido con la expresión: INMACULADA VALENTINA JARAMILLO creará indiscutiblemente que se trata de la marca de mi mandante: INMACULADA, puesto que, gracias a grandes esfuerzos económicos y comerciales, han tenido un gran posicionamiento en el mercado desde hace años, los cuales, en el caso hipotético de que se conceda el registro, serían aprovechados por el solicitante de la marca objeto de oposición y mi cliente sufriría consecuencias irremediables por dicha decisión.

4.4. LA EXPRESIÓN ES IRREGISTRABLE POR CUANTO EXISTE CONEXIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA REGISTRADA

(...)

Los servicios que pretende amparar la expresión objeto de registro como los servicios que amparan las marcas registradas y vigentes fundamento de la presente oposición, son idénticos. Se encuentran en las mismas clases del nomenclador internacional de Niza y productos cosméticos y de belleza, lo que equivale a decir que comparten el mismo mercado objetivo. Significando esto que, los consumidores llegan a este mercado a solicitar productos o servicios y al encontrar dos marcas con nombres análogos deducirán lógicamente que se trata de los mismos productos o servicios o que provienen del mismo origen empresarial.

De hecho, el consumidor de manera errónea, consideraría que los servicios ofrecidos por el solicitante son en realidad los ofrecidos por mi mandante, por la estructura de las expresiones y su pronunciación, es decir, el consumidor estaría totalmente expuesto a una falta de claridad y asociaría un producto o servicio con otro, concibiéndolos como del mismo origen empresarial.

(...)

Como consecuencia de lo expuesto, un consumidor común podría equivocarse respecto a la procedencia de los servicios identificados con las marcas. Indudablemente, existe un riesgo sustancial de asociación con la marca que sirve como base para la oposición. Los consumidores dentro del sector relevante podrían llegar a creer que tanto los servicios identificados por el signo solicitado, como la comercialización de los productos de la marca que fundamenta la oposición, provienen de la misma fuente empresarial o tienen su origen en empresas vinculadas jurídica o económicamente, lo cual no se ajusta a la realidad.

De esta manera, la confusión originada por la conexidad y similitud de los servicios se suma a la generada por la similitud de los signos mencionada previamente. Estas circunstancias constituyen razones para declarar la irregistrabilidad del signo solicitado, ya que, de lo contrario, se causaría un perjuicio considerable a mi mandante

Ref. Expediente N° SD2025/0010208

y se provocaría la confusión descrita entre los consumidores.

(...)

La confusión generada por el hecho de la conexidad de los servicios, complementa la originada por la semejanza de los signos anotada anteriormente, estas dos circunstancias hacen irregistrable el signo solicitado y en el caso hipotético de que su Despacho otorgue el registro ocasionaría un grave perjuicio a mi mandante, el cual tiene una serie de derechos adquiridos, que su Despacho está en obligación de proteger, pues a todas luces, los signos confrontados son similares al grado de confusión y pretende amparar productos relacionados.

Al respecto, la jurisprudencia andina se ha mantenido en la posición que, es importante atender en el caso bajo análisis y es el hecho de que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 de 2000 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literal a); y 155 literal d).

Con esto, tal como lo ha señalado el Tribunal, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

(...)

En el caso bajo estudio es claro que se dan todos los criterios establecidos por el Tribunal para probar la conexidad competitiva entre los productos de una, y servicios de otra, quedando acreditada la existencia de relación, vinculación o conexión entre los productos y servicios de las marcas hoy enfrentadas.

Así las cosas, la expresión “INMACULADA Valentina Jaramillo” en la clase 35, cumple con las dos condiciones para deducir la irregistrabilidad como marca, de un lado la similitud o semejanza con la marca opositora, y de otro lado la similitud o semejanza de los productos que distingue, lo cual debe desembocar en una lógica negación de la marca. De esta manera, es posible establecer en qué ocasiones puede existir confusión o riesgo de asociación en el mercado y por ende no podría presentarse coexistencia pacífica entre dos marcas.

Por todo lo anterior, es claro que existe legítimo interés para presentar esta oposición por parte de mi mandante, LABORATORIO INMACULADA S.A.S. y existen fundamentos de hecho y de derecho para concluir que la expresión objeto de registro es similar a la marca opositora, y adicionalmente, pretende distinguir servicios estrechamente relacionados con la marca opositora; por lo que de otorgarse su registro se estaría violando la normatividad andina, causando grandes perjuicios a mi mandante y propiciando actos de competencia desleal.

(...)”

Que dentro del término concedido para tal efecto, **VALENTINA JARAMILLO INMACULADA S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...

ARGUMENTOS CON LOS CUALES SE DESVIRTUA LA OPOSICION PRESENTADA, AL REGISTRO DE LA MARCA “INMACULADA VALENTINA JARAMILLO” EN LAS CLASES No 25 Y 35.

1. DERECHOS PREVIAMENTE ADQUIRIDOS POR MI CLIENTE.

Ref. Expediente N° SD2025/0010208

El opositor fundamenta su oposición en la titularidad de la marca “INMACULADA”, registrada en la clase 35 bajo el certificado No. 721649.

No obstante, es preciso advertir al Despacho que dicha marca fue concedida con posterioridad a la marca “VALENTINA JARAMILLO INMACULADA”, registrada a nombre de mi representada bajo el certificado No. 549397. De conformidad con el principio de prioridad registral previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el titular de un registro anterior ostenta derechos preferentes frente a solicitudes o registros posteriores que pretendan oponerse a su uso. En particular, el artículo 154 de la Decisión establece que “el registro de una marca confiere a su titular el derecho de oponerse a que terceros usen o registren signos idénticos o similares para productos o servicios relacionados”. Este derecho, sin embargo, está condicionado a la anterioridad del registro.

(...)

Aplicado al presente caso, la marca VALENTINA JARAMILLO INMACULADA (Cert. 549397) fue registrada con anterioridad a la marca INMACULADA (Cert. 721649, clase 35), que hoy sirve de base a la oposición. Por lo tanto, los derechos de mi representada son anteriores y preferentes, y no pueden ser desconocidos por la simple existencia de un registro posterior.

En consecuencia, carece de fundamento que el opositor pretenda bloquear el registro de la marca de mi representada alegando el uso de la expresión “INMACULADA”, cuando precisamente mi cliente es titular de un registro previo que incorpora dicha palabra y que ampara productos de la clase 25 y servicios de la clase 35.

(...)

2. MODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CLASE 35 DE LA MARCA SOLICITADA.

En aras de demostrar la buena fe de mi representada, así como su interés en garantizar una sana competencia y la adecuada protección de los consumidores, la sociedad solicitante procedió a modificar el alcance de los servicios reivindicados en la clase 35, excluyendo expresamente los siguientes:

(...)

La marca solicitada INMACULADA VALENTINA JARAMILLO está conformada por tres expresiones, lo cual la hace más extensa en número de caracteres, sílabas y palabras que la marca opositora INMACULADA, que es un vocablo único.

La inclusión de los nombres propios “Valentina Jaramillo” no solo alarga la estructura ortográfica, sino que introduce dos vocablos autónomos y distintivos, que otorgan al signo solicitado una identidad propia dentro del sistema marcario. De acuerdo con el TJCA en el Proceso 350-IP-2022, para determinar similitud ortográfica debe analizarse la composición, longitud y secuencia de las letras y sílabas. En el presente caso, mientras la marca opositora es un término corto y de evocación abstracta, el signo solicitado incorpora un conjunto nominativo más complejo que reduce significativamente el riesgo de confusión visual en su escritura.

II. DIFERENCIA FONÉTICA:

(...)

El TJCA en el Proceso 84-IP-2015 estableció que la evocación conceptual constituye un criterio diferenciador de especial relevancia, en la medida en que orienta al consumidor hacia realidades distintas.

Ref. Expediente N° SD2025/0010208

En consecuencia, mientras la marca opositora transmite una idea impersonal y genérica, el signo de mi representada identifica directamente a una persona natural, aportando un elemento individualizador que elimina el riesgo de asociación.

En conclusión, en los planos ortográfico, fonético, visual y conceptual, las marcas ofrecen diferencias claras y suficientes que impiden cualquier riesgo de confusión o asociación indebida en el consumidor medio. En términos de la jurisprudencia del TJCA y del Consejo de Estado, la impresión de conjunto demuestra que se trata de signos con identidad propia y con capacidad de coexistencia pacífica en el mercado.

4. AUSENCIA DE CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS Y SERVICIOS.

(...)

Este hecho desvirtúa por completo la alegación del opositor, en tanto la coexistencia registral ha sido reconocida por la misma autoridad, sin que se haya acreditado riesgo de confusión en el mercado.

4.4. Conclusión sobre la conexidad de productos y servicios:

En conclusión, los servicios de mi representada se desarrollan en un sector económico diferente al del opositor, no comparten canales de comercialización, medios publicitarios ni finalidad, y además cuentan con un registro previo vigente que confirma la viabilidad de la coexistencia.

Por ello, no puede afirmarse que exista conexidad competitiva entre los signos enfrentados, ni que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

(...)

5. AUSENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN.

Del análisis integral realizado, atendiendo a los criterios de comparación fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y aplicados por la jurisprudencia nacional, se concluye que entre las marcas en conflicto no existe riesgo de confusión ni de asociación en el consumidor medio.

(...)

En el caso concreto, al haber sido mi representada la parte que promovió exitosamente la cancelación, adquiere el derecho de preferencia para solicitar y consolidar la protección de la expresión INMACULADA dentro del ámbito marcario. Este derecho, de carácter especial, refuerza aún más la legitimidad de su solicitud actual y evidencia que no puede prosperar una oposición que pretenda desconocer la preferencia reconocida en su favor por la normativa andina.

El TJCA ha señalado en reiterada jurisprudencia (Procesos 24-IP-2010 y 32-IP- 2009) que la figura del derecho de preferencia busca premiar al tercero que activa el control de uso efectivo de las marcas, garantizando la dinámica competitiva y evitando la ocupación abusiva del registro marcario por signos inactivos.

En este orden, el derecho de preferencia de mi cliente no solo ratifica la legitimidad de su solicitud, sino que se erige como una barrera jurídica infranqueable frente a la oposición presentada, pues el sistema marcario andino otorga una protección preferente y anterior a quien logra la cancelación de un signo por falta de uso.

Ref. Expediente N° SD2025/0010208

(...)"

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.

Modificación a la solicitud de registro

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que:

"El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación".

Análisis de la modificación a la solicitud de registro

En el presente asunto, la Dirección logró establecer que la variación pretendía puede ser aceptada, al no tratarse de una modificación sustancial, siendo un elemento del que el solicitante puede disponer hasta antes de la decisión, pues no amplía el espectro del derecho inicialmente pretendido.

Las solicitudes pueden ser modificadas en sus elementos secundarios. Una modificación de esta clase de elementos, podría ser el caso de que el peticionario elimine o restrinja los productos o servicios principalmente especificados. La restricción -no ampliación -de los productos tiene razón de ser, por cuanto se presume que no existe perjuicio a terceros pues quien no se opuso a lo más no se va a oponer a los menos; quien no se opuso a todo no se va a oponer a una parte.

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, deja claro que la solicitud podrá modificarse en cualquier momento del trámite, es decir, que estos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa.

De acuerdo con principios procesales generalmente aceptados, en esta etapa procesal el solicitante puede aún ejercer una facultad que le confiere la norma comunitaria: restringir o limitar sus productos, o aspectos secundarios, ya que con el ejercicio de ese derecho no altera sustancialmente la solicitud ni las consecuencias jurídicas del acto recurrido ni se afectan derechos de terceros. La solicitud continúa con el carácter de inicial mientras no haya el pronunciamiento del administrador negando o aceptando la marca: si la solicitud se decide por la aceptación, nacen para el titular los derechos al uso exclusivo, una vez firme dicho acto en la vía administrativa; en caso de denegación o rechazo del registro, el solicitante tiene el derecho de recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa, una vez agotada la vía gubernativa.

Ref. Expediente N° SD2025/0010208

De conformidad con lo anterior, se observa que la solicitud de modificación radicada por el peticionario pretende la limitación de los productos de la clase 35 Internacional, excluyendo de ella: “cosméticos, productos para la piel y la belleza”, por tanto, la nueva cobertura quedaría así:

Clase 35°: “Servicios de venta al por menor de ropa, prendas de vestir, sus accesorios y calzado; servicios de venta al por menor relacionados con ropa, prendas de vestir, sus accesorios, calzado, gestión de negocios; consultoría sobre ventas, a saber, información y asesoramiento comerciales a los consumidores en la selección de productos y servicios, servicios de venta mayorista y minorista en relación con prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, bisutería, relojes, gafas, accesorios de moda, productos de perfumería, productos de cuero, bolsos, maletas, maletines, promoción de ventas; alquiler de espacios publicitarios; distribución de productos y material publicitario con fines publicitarios, también por medios electrónicos e internet, y ventas online, servicios de asesoramiento y asesoría para consumidores mediante el suministro de información a los consumidores sobre productos y servicios, asesoramiento profesional sobre negocios; información y asesoramiento al consumidor sobre la selección de productos para comprar en relación con la moda; organización de desfiles de moda con fines comerciales, industriales y publicitarios; gestión de tiendas minoristas de prendas de vestir, calzado y accesorios de moda.”

Así las cosas, en el presente asunto, la Dirección logró establecer que la variación pretendida puede ser aceptada, al no tratarse de una modificación sustancial, siendo un elemento del que el solicitante puede disponer hasta antes de la solicitud, pues no amplía el espectro del derecho inicialmente pretendido.

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, 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

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0010208

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 las marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	INMACULADA	LABORATORIO INMACULADA S.A.S.	SD2022/0048997	11	35	Marca	Registrada	15 nov.2032
Mixta	INMACULADA GUACAMOLE CAPILAR	LABORATORIO INMACULADA S.A.S.	SD2021/0015304	10	3	Marca	Registrada	11 oct. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:



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° SD2025/0010208

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta. Se encuentra compuesto por la expresión **INMACULADA VALENTINA JARAMILLO** en grafía especial. La expresión **INMACULADA** se dispone en letras mayúsculas de mayor tamaño sobre la frase **VALENTINA JARAMILLO** la cual se encuentra ubicada en la parte inferior de esta, en letra de menor tamaño y las mismas se separa por un guion. Adicionalmente en la parte superior del mismo, se encuentra el gráfico de un caballo.



Por su parte, los signos opositores son de naturaleza mixta. El primero de estos se compone por la expresión **INMACULADA** en grafía especial cursiva color rosado, encima de esta, se ubican dos hojas una sobrepuesta sobre otra, la primera color rosado y amarillo y la segunda y más grande color verde y azul. El segundo de los signos mixtos, se encuentra compuesto por la expresión **INMACULADA GUACAMOLE CAPILAR**, esta se dispone en grafía especial, donde la palabra **INMACULADA** presenta un mayor tamaño y se encuentra en letra cursiva, debajo de esta, se ubica la expresión **GUACAMOLE CAPILAR** en letras más pequeña. Sobre estas, se ubica el gráfico de dos hojas.

Jurisprudencia

Comparación entre signo mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

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

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

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Resolución N° 100259

Ref. Expediente N° SD2025/0010208

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*
- (iii) *Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- (iv) *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*
- (v) *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.⁴*

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

- “(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,*
- (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,*
- (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.⁵*

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Servicios de venta al por menor de ropa, prendas de vestir, sus accesorios y calzado; servicios de venta al por menor relacionados con ropa, prendas de vestir, sus accesorios, calzado, gestión de negocios; consultoría sobre ventas, a saber, información y asesoramiento comerciales a los consumidores en la selección de productos y servicios,

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁵ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0010208

servicios de venta mayorista y minorista en relación con prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, bisutería, relojes, gafas, accesorios de moda, productos de perfumería, productos de cuero, bolsos, maletas, maletines, promoción de ventas; alquiler de espacios publicitarios; distribución de productos y material publicitario con fines publicitarios, también por medios electrónicos e internet, y ventas online, servicios de asesoramiento y asesoría para consumidores mediante el suministro de información a los consumidores sobre productos y servicios, asesoramiento profesional sobre negocios; información y asesoramiento al consumidor sobre la selección de productos para comprar en relación con la moda; organización de desfiles de moda con fines comerciales, industriales y publicitarios; gestión de tiendas minoristas de prendas de vestir, calzado y accesorios de moda.

Los signos opositores identifican

Expedientes

Producto y/o servicios

SD2022/0048997

35: Comercialización de preparaciones para el cuidado del cuero cabelludo y del cabello.

SD2021/0015304

3: Preparaciones para el cuidado del cuero cabelludo y del cabello.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de conexidad competitiva entre servicios de la clase 35° (Solicitante) y productos y servicios de las clase 3° y 35° (Opositoras)

Esta Dirección considera que al comparar los productos que se distinguen con el signo solicitado y los servicios que se distinguen con el signo antecedente actualmente no existe relación, como quiera que difieren en cuanto a su naturaleza, están afectos a diversas finalidades en tanto satisfacen necesidades divergentes entre las cuales no existe intercambiabilidad o complementariedad alguna, por lo cual cuando el público se encuentre frente a cualquiera de los signos antes cotejados estará en la posibilidad de identificar e individualizar los productos y/o servicios de uno y otro empresario de manera independiente y sin que exista riesgo de confusión o de asociación.

Lo anterior puesto que los productos del signo solicitado se limitan a: *“Servicios de venta al por menor de ropa, prendas de vestir, sus accesorios y calzado; servicios de venta al por menor relacionados con ropa, prendas de vestir, sus accesorios, calzado, gestión de negocios; consultoría sobre ventas, a saber, información y asesoramiento comerciales a los consumidores en la selección de productos y servicios, servicios de venta mayorista y minorista en relación con prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, bisutería, relojes, gafas, accesorios de moda, productos de perfumería, productos de cuero, bolsos, maletas, maletines, promoción de ventas; alquiler de espacios publicitarios; distribución de productos y material publicitario con fines publicitarios, también por medios electrónicos e internet, y ventas online, servicios de asesoramiento y asesoría para consumidores mediante el suministro de información a los consumidores sobre productos y servicios, asesoramiento profesional sobre negocios; información y asesoramiento al consumidor sobre la selección de productos para comprar en relación con la moda; organización de desfiles de moda con fines comerciales, industriales y publicitarios;*

Ref. Expediente N° SD2025/0010208

gestión de tiendas minoristas de prendas de vestir, calzado y accesorios de moda.”. Por el contrario, las marcas opositoras identifican “Comercialización de preparaciones para el cuidado del cuero cabelludo y del cabello, y Preparaciones para el cuidado del cuero cabelludo y del cabello.”

En ese sentido, en lo atinente al primer criterio, el Tribunal Andino ha expresado que la **sustituibilidad o intercambiabilidad** se puede apreciar cuando un consumidor considera que un producto o servicio puede ser reemplazado por otro con relativa facilidad. En el presente caso, no se observa que los “*la ropa o prendas de vestir y accesorios*” sean reemplazables por los servicios previamente registrados que identifican en general “*Preparaciones para el cuidado del cabello*”.

De otro lado, con relación a la **complementariedad**, es menester aclarar que, tal y como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ésta se da cuando “*el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero*”⁶. Para exponer con mayor claridad este requisito, se han puesto como ejemplos los casos de la pasta y el cepillo dental, las chapas y las llaves, y los servicios de bares y las bebidas alcohólicas. Sin embargo, en este caso no se puede afirmar que el uso de “*Preparaciones para el cuidado del cabello*” generen necesariamente el uso de “*prendas de ropa y accesorios*”.

En cuanto al criterio de **razonabilidad**, es necesario determinar si un consumidor consideraría lógico que determinados productos o servicios provengan del mismo empresario, considerando la realidad del mercado. Un ejemplo claro se da en el sector de las bebidas, donde es común, razonable y esperable que un productor de gaseosas comience a producir agua al poder adaptarse fácilmente para embotellar esta otra bebida. Sin embargo, en este caso, una empresa que presta los “*servicios de comercialización y preparación para productos del cabello*” no tendría la posibilidad de expandirse hacia la prestación de “*prendas de vestir, ropa y accesorios*” ya que no es un movimiento típico en el mercado. Estos sectores son distintos en términos económicos, técnicos e infraestructurales. Por tanto, es difícil argumentar, bajo las reglas de la sana crítica, que las marcas en cuestión cumplen con el presupuesto de razonabilidad.

Cabe aclarar que los otros criterios de conexidad, como lo son la pertenencia de los productos o servicios a la misma clase, los canales de publicidad o comercialización, la tecnología empleada, la finalidad, el mismo género o la misma naturaleza, son accesorios y “*por sí mismos son insuficientes para acreditar la relación, vinculación o conexión*”⁷. Entonces, su consideración solo tiene lugar, de ser necesario a partir de los criterios sustanciales previamente mencionados.

En conclusión y de conformidad con el último *criterio sustancial*⁸ adoptado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en tratándose de los factores de conexión competitiva, es posible colegir que los productos y/o servicios distinguidos con los signos en cotejo no presentan grado alguno de sustituibilidad, ni complementariedad y tampoco es viable que el consumidor pueda razonablemente considerar que proceden de un mismo origen empresarial. Por lo tanto, en el caso en concreto es perfectamente aplicable el principio de especialidad.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 100-IP-2018.

⁷ Ibidem.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 100-IP. 2018.

Ref. Expediente N° SD2025/0010208

Comentario final

En atención a lo expuesto, al no existir relación o conexidad competitiva entre los productos y/o servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los que identifica la marca opositora previamente registrada, no es necesario proceder a la comparación de los signos respectivos, pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos y/o servicios por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

De igual forma y revisado el Registro de la Propiedad Industrial, se evidencio que la sociedad solicitante **VALENTINA JARAMILLO INMACULADA S.A.S.**, es titular de la marca que se relaciona a continuación, la cual coexiste con las marcas opositoras:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Valentina Jaramillo INMACULADA	VALENTINA JARAMILLO INMACULADA SAS	15103328	10	25, 35	Marca	Registrada	01 jun. 2026

Así mismo, es importante destacar que la marca opositora INMACULADA (Mixta) Clase 35, Expediente SD2022/0048997, coexiste con las siguientes marcas registradas a favor de diferentes titulares:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Café Inmaculada	RIO FERTIL DEL PACIFICO S.A.S.	14128834	10	30, 35, 43	Marca	Registrada	01 jun. 2026
Mixta	INMACULADA COFFEE FARMS	RIO FERTIL DEL PACIFICO S.A.S.	15203854	10	30, 35	Marca	Registrada	23 dic. 2025
Nominativa	I Porsiempre'Inmaculada	SANDRA MERY TENORIO MOSQUERA	SD2017/0079687		35	Marca	Registrada	02 jun. 2028

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no 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.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **LABORATORIO INMACULADA S.A.S.**, contra la clase 35 Internacional.

ARTÍCULO 2. **Conceder** el registro de la Marca **INMACULADA VALENTINA JARAMILLO** (Mixta).



Ref. Expediente N° SD2025/0010208



Para distinguir productos comprendidos en la clase:

25: Prendas de vestir; calzado; blusas, vestidos, chalecos, chaquetas, abrigos, sacos, pantalones, botas, botines, pashminas, trajes de baño (bañadores); sandalias de baño; cinturones (vestimenta); fajas, gorros; gorras; guantes (prendas de vestir); impermeables; fajas (ropa interior); lencería; calcetines; pijamas; camisetas de deporte; ropa de playa; bodys [prendas de vestir]; camisas; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; zapatillas de gimnasia.

ARTÍCULO 3. Conceder el registro de la Marca **INMACULADA VALENTINA JARAMILLO** (Mixta).



Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

35: Servicios de venta al por menor de ropa, prendas de vestir, sus accesorios y calzado; servicios de venta al por menor relacionados con ropa, prendas de vestir, sus accesorios, calzado, gestión de negocios; consultoría sobre ventas, a saber, información y asesoramiento comerciales a los consumidores en la selección de productos y servicios, servicios de venta mayorista y minorista en relación con prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, bisutería, relojes, gafas, accesorios de moda, productos de perfumería, productos de cuero, bolsos, maletas, maletines, promoción de ventas; alquiler de espacios publicitarios; distribución de productos y material publicitario con fines publicitarios, también por medios electrónicos e internet, y ventas online, servicios de asesoramiento y asesoría para consumidores mediante el suministro de información a los consumidores sobre productos y servicios, asesoramiento profesional sobre negocios; información y asesoramiento al consumidor sobre la selección de productos para comprar en relación con la moda; organización de desfiles de moda con fines comerciales, industriales y publicitarios; gestión de tiendas minoristas de prendas de vestir, calzado y accesorios de moda.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: **VALENTINA JARAMILLO INMACULADA S.A.S.**
CARRERA 27 N 66 - 30 LOCAL 868
MANIZALES CALDAS
COLOMBIA

Resolución N° 100259

Ref. Expediente N° SD2025/0010208

Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 4. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 5. Notificar a **VALENTINA JARAMILLO INMACULADA S.A.S.**, solicitante del registro y a **LABORATORIO INMACULADA S.A.S.** 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 6. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 28 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS