

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 102791

Ref. Expediente N° SD2025/0026883

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 26 de marzo de 2025, la señora **PAOLA ANDREA RAMIREZ VIDAL**, solicitó el registro de la marca **ZAFIRA** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1063 del 7 de abril de 2025, la sociedad **INDUSTRIAS BIGGEST S.A.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

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

ZA-FI-RA
ZA-FI-RO

(...)

El signo solicitado contiene íntegramente los elementos silábicos principales que forman parte del signo previamente registrado por mi representada formado por exactamente tres (3) sílabas, así:

ZA-FI-RA
ZA-FI-ROM

(...)

Lo anterior demuestra la inexistencia de distintividad del signo solicitado, pues reproduce idénticamente la marca previamente registrada por mi poderdante.

La marca solicitada a registro reproduce en forma idéntica el aspecto ortográfico de la marca previamente registrada como se demuestra a continuación, si tenemos en cuenta que solo existe una mínima diferencia entre ellas que es sustituir la vocal O por la A lo cual a nivel sonoro no genera cambio alguno:

- 1. Comparten identidad de raíz, parte media y finalización.*
- 2. Idéntica secuencia vocálica (A-I-O Vs A-I-A) y similar consonántica (Z-F-R Vs Z-F-R).*
- 3. La raíz de las palabras tratándose de signos distintivos, está dotada de especial vitalidad, teniendo en cuenta que esta se fija en la mente del consumidor con mayor*

¹ 3: Preparaciones para cuidados corporales y de belleza; preparaciones para el cuidado de la belleza; preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza; preparaciones para el cuidado y la belleza personal; preparaciones para la limpieza del cuerpo y el cuidado de la belleza; preparados de belleza no medicinales; preparados de belleza para el cabello; productos cosméticos y de belleza; productos de belleza para el cabello.

Ref. Expediente N° SD2025/0026883

arraigo debido a que la lectura en nuestro medio se realiza de izquierda a derecha formando un signo que puede ser asociado por el consumidor como un signo de mi poderdante.

4. Dentro de una secuencia de las marcas de forma sucesiva, resulta imperceptible para el consumidor medio, es decir, aquel sobre el cual debe hacerse el presente análisis, distinguir que se trata de empresarios distintos generando con ello un indiscutible riesgo de confusión o asociación, veamos:

*ZAFIRO/ ZAFIRA / ZAFIRO / ZAFIRA / ZAFIRO / ZAFIRA / ZAFIRO / ZAFIRA /
ZAFIRA / ZAFIRO / ZAFIRA / ZAFIRO / ZAFIRA / ZAFIRO / ZAFIRA / ZAFIRO /
ZAFIRO/ ZAFIRA / ZAFIRO / ZAFIRA / ZAFIRO / ZAFIRA / ZAFIRO / ZAFIRA /*

(...)

Como se puede observar los signos cotejados, hacen clara referencia a la misma idea, evocando el mismo concepto que fue desarrollado por mi poderdante de asignar la expresión ZAFIRO a productos de limpieza, desengrasantes y productos para limpiar, pulir y lavar ropa y también a productos como cremas, lociones y productos cosméticos también desarrollados por mi poderdante, por tanto al observar otro producto con la misma expresión el consumidor creará desprevenidamente que se trata de un nuevo producto ofrecido por mi poderdante cuando en realidad son empresarios diferentes.

(...)

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

Marca solicitada: Preparaciones para cuidados corporales y de belleza; preparaciones para el cuidado de la belleza; preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza; preparaciones para el cuidado y la belleza personal; preparaciones para la limpieza del cuerpo y el cuidado de la belleza; preparados de belleza no medicinales; preparados de belleza para el cabello; productos cosméticos y de belleza; productos de belleza para el cabello.

Marca registrada: Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; limpiadores multiuso; limpiadores para uso general; productos de limpieza a; base de detergentes en barra, polvo, pasta, crema, gel, cápsula o líquido, para; uso doméstico; tales como detergentes, jabones, suavizantes, pulidores; quitamanchas, lavavajillas, blanqueadores, limpiavidrios, productos para lavar la ropa, productos para lavar la vajilla, ceras para suelos / ceras para pisos".

Que dentro del término concedido para tal efecto, la señora **PAOLA ANDREA RAMIREZ VIDAL**, no dio respuesta a la oposición.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1063 del 7 de abril de 2025, la sociedad **PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A.**, presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en el literal a) del artículo 136 y artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington en materia de marcas: Convención Interamericana (Washington).

Resolución N° 102791

Ref. Expediente N° SD2025/0026883

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

“De acuerdo con lo anterior, es claro que mi representada cuenta con registros anteriores a la solicitud en tres de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, además de contar con un interés legítimo de ingresar al territorio colombiano, al haber realizado la solicitud de registro del signo ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE en Colombia.

Bajo esta línea, se solicita al examinador tener en cuenta que la solicitud de la marca ZAFIRA (mixta) para la clase 03 obstaculiza la estrategia de expansión de mi representada en Colombia, pues esta fabrica sus productos en este país, donde también se ubica su sede principal, considerando el mercado colombiano esencial para la distribución regional de su portafolio. En consecuencia, permitir ahora el registro de un signo idéntico al signo de mi representada en una clasificación conexas transferiría injustamente el prestigio construido por mi representada y, en definitiva, vulneraría el propósito del artículo 147: salvaguardar la exclusividad del titular andino frente a imitaciones que induzcan a error al consumidor.

En consecuencia, resulta procedente que la Superintendencia de Industria y Comercio admita y profiera decisión favorable a la oposición andina de mi representada, negando cualquier pretensión de registro que vulnere los derechos adquiridos por la sociedad PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. sobre la marca ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE.

(...)

Si bien el presente escrito se fundamenta en las prerrogativas otorgadas a los miembros de la Comunidad Andina de Naciones a través de la Decisión 486 de 2000, es menester hacer hincapié en el hecho de que, mi representada ostenta la titularidad de la marca ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE en Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Uruguay, Estados Unidos y Panamá, todos ellos Estados Contratantes de la Convención de Washington. Por lo anterior, los derechos previos de mi representada gozan con mayor protección legal a nivel continental y deben ser protegidos plenamente en Colombia, impidiendo el registro de la marca de la referencia, y además, permitiendo el registro del signo ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE solicitado recientemente en este país.

La presencia de un signo idéntico en Colombia supondría un aprovechamiento indebido del prestigio acumulado por la marca previamente registrada y un riesgo real de confusión para el público consumidor, conducta que es rechazada y reglamentada plenamente tanto por la Decisión 486 de 2000 como por la Convención de Washington. En consecuencia, a la luz de ambos instrumentos jurídicos, la Superintendencia de Industria y Comercio debe negar la solicitud de registro de la marca ZAFIRA (Mixta) en la clase 03 para salvaguardar los derechos exclusivos adquiridos legítimamente por mi representada.

(...)

La denominación ZAFIRA constituye el núcleo distintivo de la marca de mi representada ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE, toda vez que, al ser el primer término es el de mayor carga fonética y el único con función identificadora de origen empresarial, mientras que la frase “LIGHT CURING COMPOSITE” se limita a describir las características técnicas del producto. En el mercado odontológico, esta expresión es un descriptor genérico utilizado para referirse a resinas compuestas fotopolimerizables; por ello, carece de capacidad diferenciadora y el consumidor la percibe simplemente como una indicación del tipo de material y su método de curado.

La expresión ZAFIRA, por el contrario, es un vocablo de fantasía carente de

Ref. Expediente N° SD2025/0026883

significado. Esta condición dota a la palabra de fuerza distintiva intrínseca, permitiendo que los consumidores asocien espontáneamente el producto con una procedencia empresarial concreta. Además, el hecho de que cuando el consumidor de la marca ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE la mencione abreviadamente en la práctica comercial como “ZAFIRA” confirma que es el elemento que fija la impresión global en la mente del público, mientras que la parte descriptiva se ignora o se interpreta como información técnica accesoria.

(...)

En consecuencia, cualquier cotejo con signos ajenos debe centrarse en la expresión ZAFIRA, puesto que es ella la que cumple la función de individualizar el origen empresarial y la que el consumidor retiene al momento de tomar decisiones de compra. La parte descriptiva, al carecer de fuerza distintiva propia, no puede neutralizar la identidad o similitud que pudiera generarse respecto de otros signos que reproduzcan o imiten la denominación ZAFIRA. Por estas razones, ZAFIRA es, sin lugar a duda, el elemento nominativo principal de la marca de mi representada ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE.

Teniendo en cuenta lo anterior, el cotejo marcario exigido en la comparación de las marcas en conflicto se realizará respecto de la marca opositora únicamente con la expresión ZAFIRA como elemento nominativo principal del signo.

(...)

Las consonantes incluidas en cada signo son completamente iguales, con idéntica ubicación dentro de cada palabra.

La coincidencia total en longitud, división silábica, secuencia vocálica y configuración consonántica hace que los signos ZAFIRA y ZAFIRA resulten ortográficamente indistinguibles, de modo que el público no dispone de elementos para diferenciarlos. Esta identidad absoluta provoca un riesgo de confusión directo e inevitable y supone la invasión del ámbito de protección de la marca previamente registrada, circunstancia que justifica la denegación del registro solicitado.

(...)

Teniendo en cuenta que las dos denominaciones presentan la misma extensión, idéntica disposición de consonantes y una secuencia vocálica completamente coincidente, la articulación de las marcas en conflicto ZAFIRA y ZAFIRA resulta fonéticamente indistinguible y, en consecuencia, provoca en el consumidor la misma impresión auditiva al ser pronunciadas.

La sílaba tónica recae en “FI” en ambos casos, ocupando la penúltima posición. La coincidencia en el acento refuerza la semejanza sonora, pues el énfasis tonal se produce en el mismo punto de la palabra, cumpliendo lo establecido por la jurisprudencia andina acerca de que la identidad de la sílaba tónica intensifica la similitud fonética. Asimismo, el orden de las vocales A – I – A se mantiene inalterado, generando una musicalidad idéntica que el oído retiene sin esfuerzo. La combinación repetida de las consonantes Z – F – R, ubicada en idénticos lugares dentro de la estructura silábica, unifica el timbre y la cadencia de las dos palabras.

El elemento dominante que impacta en la mente del consumidor es, por tanto, el sonido completo “ZAFIRA”, sin que intervengan partículas diferenciadoras ni matices fonéticos que permitan discernir entre un signo y otro. Conforme a los criterios del TJCA, esta coincidencia absoluta produce un riesgo real e inevitable de confusión al momento de la compra o de la recomendación de los productos. En síntesis, la identidad fonética entre las marcas en conflicto ZAFIRA y ZAFIRA invade por completo el ámbito de protección de la marca previamente registrada y constituye

Ref. Expediente N° SD2025/0026883

causa suficiente para negar el registro del signo solicitado.

(...)

En consecuencia, al enfrentarse a productos conexos que lleven la palabra ZAFIRA, el público asumirá que todas las ofertas proceden de la misma empresa o, al menos, de empresas vinculadas, lo que activa un riesgo de confusión directo y un riesgo de asociación igualmente grave.

Este escenario resulta especialmente crítico, porque los signos de fantasía gozan de un “alto grado de distintividad” y, por ende, de una “mayor fuerza de oposición” frente a marcas idénticas o semejantes. Si se permitiera un registro idéntico, la fuerza distintiva de la marca prioritaria se diluiría y su titular perdería la exclusividad que la norma confiere como recompensa al esfuerzo creativo. Además, el solicitante del nuevo registro podría beneficiarse injustamente del goodwill y la reputación construidos por la marca preexistente en los mercados de la Comunidad Andina y en otros Estados parte de la Convención de Washington, despojando a su titular de la ventaja competitiva derivada de la inversión en calidad y promoción.

Por estas razones, la Dirección debe aplicar con rigor el principio de especial protección de los signos de fantasía y negar la solicitud del signo solicitado ZAFIRA en la clase 03. De lo contrario, no solo se quebrantaría el derecho exclusivo ya consolidado en los países andinos y en otros territorios vinculados, sino que también se induciría a error al consumidor, se diluiría la fuerza distintiva de la marca pionera y se propiciaría un aprovechamiento parasitario.

(...)

Los materiales dentales fotopolimerizables identificados por la marca ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE en la clase 05 y las preparaciones cosméticas y de cuidado corporal que el solicitante pretende ZAFIRA amparar en la clase 03 comparten una relación de conexidad sustentada en los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad.

En primer lugar, desde la intercambiabilidad, ambos grupos de productos satisfacen una misma necesidad esencial del consumidor: mejorar la apariencia estética. La resina dental actúa como restaurador visible en piezas dentales, mientras que los cosméticos corporales corrigen imperfecciones o realzan la presentación personal; en circunstancias prácticas el usuario puede optar por uno u otro tipo de intervención —restaurar esmalte mediante un composite o disimular una mancha con cosmética— para alcanzar el mismo fin estético, de modo que existe posibilidad real de sustitución funcional.

En cuanto a la complementariedad, los insumos dentales de la clase 05 y los preparados cosméticos de la clase 03 se emplean conjuntamente en rutinas de cuidado integral que combinan tratamientos odontológicos con tratamientos dermatológicos, en los cuales los productos de mantenimiento diario (enjuagues, geles, cremas, sérums) para conservar el resultado estético obtenido. El profesional de la salud oral suele recomendar cosméticos específicos —blanqueadores, geles gingivales o protectores labiales— que se adquieren en el mismo consultorio o en canales de distribución afines; ello demuestra que el público percibe ambos tipos de productos como complementos naturales dentro de una misma categoría de higiene y belleza.

Por último, el test de razonabilidad confirma que el consumidor promedio considerará verosímil que un laboratorio que ya desarrolla resinas estéticas para uso dental y que, por tanto, dispone del know-how, de las instalaciones de control sanitario y de investigación y desarrollo necesarios amplíe su portafolio hacia otros productos cosméticos, tales como cremas faciales, sérums, bálsamos labiales o tratamientos

Ref. Expediente N° SD2025/0026883

capilares, prolongando así la línea de embellecimiento que desea comercializar. La premisa de fondo es la misma: ofrecer soluciones de cuidado y mejora estética con respaldo científico. Así, la coincidencia en la denominación ZAFIRA inducirá al público a presumir un origen empresarial común, a creer en una política de marca paraguas o, al menos, en una licencia comercial; este vínculo imaginado transfiere la reputación y la expectativa de calidad del producto dental al cosmético y viceversa, generando un riesgo de confusión y de asociación que la Decisión 486 de 2000 prohíbe.

En consecuencia, la conexidad derivada de la posibilidad de sustitución, el uso complementario y la expectativa razonable de procedencia única justifica negar el registro de la marca solicitada ZAFIRA para clase 03, a fin de proteger la exclusividad de ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE y salvaguardar al consumidor frente a un error sobre el origen empresarial de los productos”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la señora **PAOLA ANDREA RAMIREZ VIDAL**, no dio respuesta a la oposición.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

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

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

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

Ref. Expediente N° SD2025/0026883

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.

Oposición Andina

Artículo 146 de la Decisión 486

“Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”.

Artículo 147 de la Decisión 486

“A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de la marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

“La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

“La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación en el párrafo precedente”.

-
- 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° SD2025/0026883

Concepto de la norma - supuestos de hecho

Como se desprende del citado artículo 147, para que una oposición andina prospere se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Ser titular o solicitante prioritario de la marca base de la oposición en algún país miembro de la Comunidad Andina de Naciones.
- Que entre los signos cotejados se presente identidad o semejanza, así como que exista relación de productos o servicios, de forma que con la unión de ambos supuestos se induzca al público a error.
- Acreditar el interés real en el mercado, para tales efectos deberá solicitar en el país que se presente la oposición el registro de la marca opositora.

Acreditar el interés real en el mercado

Diferencia entre interés legítimo e interés real en el mercado

Antes de explicar la forma en que se acredite el interés real en el mercado como presupuesto de procedibilidad de la oposición andina, es preciso indicar que el mismo se diferencia del interés legítimo.

De acuerdo con lo anterior, el interés legítimo se refiere a la posibilidad que tiene un tercero para intervenir en el proceso de registro de la marca por considerar que su derecho puede verse afectado, si se presentare alguna de las situaciones contempladas en las causales de irregistrabilidad del artículo 136 (y también de las contempladas en el artículo 135). De esta manera, el artículo 147 considera que también tiene legítimo interés el titular de un registro marcario en uno cualquier de los países miembros.

Por su parte, el interés real del mercado es una exigencia más, que cualifica y condiciona el interés legítimo, que consiste en que con la presentación de la oposición se radique también la solicitud de registro de la marca que sirve de sustento de la oposición.

La marca con la que se acredita el interés real debe ser la misma que está registrada en el país miembro, por tanto, la marca registrada en otro país miembro de la Comunidad Andina, fundamento de la oposición debe ser igual y contener al menos los mismos productos o servicios reivindicados en el registro previo.

Ahora bien, debe entenderse en el caso particular cuál es el objeto de la oposición, pues por principios de economía, no debería exigirse al opositor la presentación de más de una solicitud para satisfacer el requisito establecido en la norma. En efecto, puede suceder que la marca opositora es mixta o nominativa y se enfrenta a una también mixta o nominativa siendo el argumento central la reproducción de uno de los elementos. De esta manera, el opositor puede acreditar el interés real en el mercado si en su solicitud se encuentra ese elemento que ha sido llevado a la controversia.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0026883

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”.

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 concurren 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0026883

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.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora **PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A.:**

- Certificado de registro de la marca ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE (nominativa) en clase 05 en Bolivia.
- Certificado de registro de la marca ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE (nominativa) en clase 05 en Ecuador.
- Certificado de registro de la marca ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE (nominativa) en clase 05 en Perú.
- Certificado de registro de la marca ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE (nominativa) en clase 05 en Chile.
- Certificado de registro de la marca ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE (nominativa) en clase 05 en Venezuela.
- Certificado de registro de la marca ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE (nominativa) en clase 05 en Uruguay.
- Certificado de registro de la marca ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE (nominativa) en clase 05 en Estados Unidos.
- Certificado de registro de la marca ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE (nominativa) en clase 05 en Panamá.
- Imágenes obtenidas de las siguientes páginas web:

<https://www.newstetic.com/en/product/zafira-light-curing-composite/>

<https://zafiraneerstetic.com/en/inicio-en/>

<https://www.instagram.com/zafiraneerstetic/#>

<https://www.facebook.com/people/Zafira-New-Stetic/100092361302201/>

<https://dental83.com/producto/resina-zafira-jga-x-4-2-gr/?srsltid=AfmBOoo5E9ocUftXngx7scsWUpiSNBrm-iB2IKLtchxcQHwYqB1Geudg>

<https://www.blasdent.cl/producto/zafira-light-curing-composite-4-2g/>

https://www.superdental.cl/tienda/adhesion-restauracion/zafira-light-curing-composite-4-2gr/?srsltid=AfmBOork-nqMVUeDN7bo-d-DSbg10pAg0CI3LGT3Rw8r74_iZI5bzwqP

Ref. Expediente N° SD2025/0026883

<https://recordental.co/inicio/1089-zafita-new-stetic-zafira.html>

<https://macrodent.com.co/resinas/809-resina-compuesta-fotopolimerizable-zafira.html>

https://rapident.co/producto/resina-zafira-light-curing-newstetic/?srsltid=AfmBOopWxiCRtZGokb3rze8dBmqy0S2Ms5wzThqQJ_VBqRadLXfAUCka

<https://www.youtube.com/shorts/c-PzNUIS8nw>

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Consideraciones previas sobre la oposición presentada por parte de la sociedad PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A.

Como primer paso, antes de verificar la identidad o similitud existente entre la marca solicitada y la marca fundamento de la oposición, es preciso señalar que la Dirección de Signos Distintivos no tendrá en cuenta la siguiente solicitud de registro para realizar el análisis de registrabilidad:

- Expediente N°SD2025/0063157 correspondiente a la marca ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE (mixta) en las Clases 5 Internacional, en la medida que la misma fue presentada con posterioridad a la fecha de presentación de la marca que ocupa el presente examen de registrabilidad (27 de junio de 2025).

Confundibilidad con marcas previamente registradas

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	ZAFIRO	INDUSTRIAS BIGGEST S.A.	SD2019/0054403	11	3	Marca	20/12/2029	Registrada

Facultad oficiosa de la Administración del signo solicitado para distinguir productos de la Clase 3 Internacional

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

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que el siguiente registro marcario deberá ser tenido en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	ZAFIRA	ANDREA FAIZURY APARICIO ARIAS	SD2025/0023923	12	3	Marca	Bajo Examen de Fondo



Ref. Expediente N° SD2025/0026883

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 ZAFIRA	 ZAFIRO

Antecedente
 ZAFIRA

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁴”.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento*

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Ref. Expediente N° SD2025/0026883

gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁵ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada 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 signos⁶".

Análisis comparativo con la marca opositora ZAFIRO

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión arbitraria "ZAFIRA" en caracteres especiales, ilustrada dentro de un diseño especial. Por otra parte, la marca opositora es de naturaleza mixta, compuesta principalmente por la expresión "ZAFIRO" en una tipografía específica.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las expresiones las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con las marcas, esta Dirección encuentra que los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera

⁵ "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.

⁶ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0026883

sucesiva y no simultánea presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor (ZAFIRA / ZAFIRO).

En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado en primera instancia reproduce totalmente la marca opositora, sin que el cambio en la vocal final “O” por “A” del signo solicitado, logre diluir el riesgo de confusión latente, puesto que ambos términos contienen la misma carga conceptual⁷.

Por otra parte, las expresiones cotejadas se articulan de forma semejante y por ende, los consumidores en una primera impresión podrían asociar los signos con el mismo origen empresarial o creer que se trata de una nueva línea de productos de las marcas registradas denominada “ZAFIRA”, cuando en realidad los signos están protegidos por diferentes empresarios.

En consecuencia, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de las marcas opositoras, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Así las cosas, 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: Preparaciones para cuidados corporales y de belleza; preparaciones para el cuidado de la belleza; preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza; preparaciones para el cuidado y la belleza personal; preparaciones para la limpieza del cuerpo y el cuidado de la belleza; preparados de belleza no medicinales; preparados de belleza para el cabello; productos cosméticos y de belleza; productos de belleza para el cabello.

El signo registrado identifica:

Expediente	Productos
SD2019/0054403	3: Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; limpiadores multiuso; limpiadores para uso general; productos de limpieza a; base de detergentes en barra, polvo, pasta, crema, gel, cápsula o líquido, para; uso doméstico; tales como detergentes, jabones, suavizantes, pulidores,; quitamanchas, lavavajillas, blanqueadores, limpiavidrios, productos para lavar la; ropa, productos para lavar la vajilla, ceras para suelos / ceras para pisos.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 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.

⁷ <https://dle.rae.es/zafiro>
Corindón cristalizado de color azul.

Ref. Expediente N° SD2025/0026883

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de productos en relación género – especie, ubicados en la misma Clase 3 del nomenclador internacional.

En efecto, como se observa, los productos tales como **“preparados de belleza no medicinales”** que distingue el signo solicitado abarcan productos tales como **“jabones no medicinales”** que identifica la marca registrada.

Por lo anterior, dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Análisis comparativo con la marca hallada de oficio ZAFIRA

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión arbitraria **“ZAFIRA”** en caracteres especiales, ilustrada dentro de un diseño especial. Por otra parte, la marca citada de oficio es de naturaleza mixta, compuesta principalmente por la expresión **“ZAFIRA”** en una tipografía específica.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las expresiones las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con las marcas, esta Dirección advierte que el signo solicitado a registro frente al signo citado como antecedente, es susceptible de generar riesgo de confusión por cuanto se trata de signos idénticos (**ZAFIRA** vs **ZAFIRA**), en donde el cambio de la presentación gráfica no logra diluir el riesgo de confusión latente y por lo tanto se obvia cualquier análisis comparativo entre los mismos.

Respecto de la comparación de signo idénticos, el Honorable el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sostenido lo siguiente:

"La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento o del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada". (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 21-IP-96, G.O. 318 de enero 26 de 1998. Citada en proceso 59- IP-2000, el primero de septiembre del año 2000, relativo a la marca MAX MARA).

Así las cosas, 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:

Ref. Expediente N° SD2025/0026883

3: Preparaciones para cuidados corporales y de belleza; preparaciones para el cuidado de la belleza; preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza; preparaciones para el cuidado y la belleza personal; preparaciones para la limpieza del cuerpo y el cuidado de la belleza; preparados de belleza no medicinales; preparados de belleza para el cabello; productos cosméticos y de belleza; productos de belleza para el cabello.

El signo registrado identifica:

Expediente	Productos
SD2025/0023923	3: Adhesivos para falsas pestañas; adhesivos para pegar las pestañas postizas; adhesivos para pestañas postizas; extensiones de pestañas; pestañas postizas.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 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.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de productos en relación género – especie, ubicados en la misma Clase 3 del nomenclador internacional.

En efecto, como se observa, los productos tales como “**productos cosméticos y de belleza**” que distingue el signo solicitado abarcan productos tales como “**Adhesivos para falsas pestañas; adhesivos para pegar las pestañas postizas; adhesivos para pestañas postizas; extensiones de pestañas; pestañas postizas**” que identifica la marca previamente solicitada.

Por lo anterior, dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 147 de la Decisión 486

Procedencia de la Oposición Andina

Para poder invocar la figura de la oposición andina, la sociedad opositora debe contar con un registro concedido o una solicitud en trámite previa a la solicitud nacional contra la cual se pretende oponer, siendo necesario que demuestre la existencia o expectativa del derecho opositor allegando documentación oficial proveniente de la Oficina Nacional Competente que certifique lo expuesto en la oposición (el mejor derecho).

El interés real en el mercado nacional de un opositor andino se representa en la solicitud dentro del país del mismo derecho adquirido con anterioridad dentro de la Comunidad Andina, debiendo ser idéntico en la configuración del signo y sin posibilidad de añadir

Resolución N° 102791

Ref. Expediente N° SD2025/0026883

productos y/o servicios diferentes a aquellos sobre los cuales ya cuenta protección con el derecho fundamento de la observación.

Tales condiciones están debidamente demostradas, según la copia de los siguientes certificados de registro:

- Certificado de registro Bolivia No. 213827 – C, correspondiente a la marca ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE (nominativa) en clase 05 que identifica *"Resina dental, cemento de resina dental; materiales de unión e impresión para uso dental; materiales compuestos para uso dental y técnico dental; adhesivo dental."*
- Certificado de registro Ecuador No. SENADI_2024_TI_14786, correspondiente a la marca ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE (nominativa) en clase 05 que identifica *"Resina dental, cemento de resina dental; materiales de unión e impresión para uso dental; materiales compuestos para uso dental y técnico dental; adhesivo dental"*.
- Certificado de registro Perú No. 00332699, correspondiente a la marca ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE (nominativa) en clase 05 que identifica *"Resina dental, cemento de resina dental; materiales de unión e impresión para uso dental; materiales compuestos para uso dental y técnico dental; adhesivo dental"*.

El interés real en el mercado nacional de un opositor andino se representa en la solicitud dentro del país del mismo derecho adquirido con anterioridad dentro de la Comunidad Andina, debiendo ser idéntico en la configuración del signo y sin posibilidad de añadir productos y/o servicios diferentes a aquellos sobre los cuales ya cuenta protección con el derecho fundamento de la observación.

Tales condiciones se pretenden demostrar bajo la siguiente solicitud:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Productos	Trámite	Estado
Mixta	ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A.	SD2025/0063157	12	5	Resina dental; cemento de resina dental; materiales de unión e impresión para uso dental; materiales compuestos para uso dental y técnico dental	Marca	Bajo Examen Formal

Tales condiciones no se encuentran debidamente demostradas en la actuación administrativa de la referencia, en la medida que la solicitud de registro de marca mediante la cual se pretende acreditar el interés real en el mercado incluye elementos gráficos que no se encuentran inicialmente cubiertos en los registros bolivianos, ecuatorianos y peruanos.

Dicha apreciación queda debidamente corroborada al realizar el siguiente análisis de los registros bolivianos, ecuatorianos y peruanos mediante los cuales se fundamentan la oposición de carácter andino y la solicitud de registro mediante el cual se acredita el interés real en el mercado:



Ref. Expediente N° SD2025/0026883

Marcas opositoras	Marca solicitada
ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE	Z A F I R A Light curing composite

Por lo anterior, esta Dirección no puede aplicar las disposiciones contenidas en el contendias en el artículo 147 de la Decisión 486, en la medida que no se acreditó en debida forma el interés real en el mercado colombiano al consistir la solicitud de registro SD2025/0063157 correspondiente a la marca **ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE** (mixta) en la Clase 5 Internacional, una ampliación de los registros obtenidos en Bolivia, Ecuador y Perú que sirven de fundamento para la oposición andina, en la medida que se incluyen elementos gráficos que no se encuentran incluidos en los registros iniciales y que modifican de manera sustancial el signo previo.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial respecto de marcas

Valoración del acervo probatorio

De las pruebas aportadas por la sociedad opositora se puede observar que, efectivamente la marca **ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE** se encuentra debidamente registrada en Estados Unidos de América, Panamá y Venezuela, Estados Contratantes de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial – 1929 (Convención de Washington), para la Clase 5 Internacional, tal y como se expone a continuación:

Signo	Clase	Titular	Registro	Fecha de registro	País	Vigencia
ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE	5	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A.	6,782,809	05/07/2022	Estados Unidos de América	
			298990	13/09/2022	Panamá	13/09/2032
			P395123	21/11/2023	Venezuela	21/11/2038
			542952	21/03/2023	Uruguay	21/03/2033
			1397334	01/06/2023	Chile	01/06/2033

Es de anotar que la sociedad opositora **PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A.**, quien es titular de la marca antes descrita, es una sociedad constituida y domiciliada en la ciudad de Guarne, Antioquia, Colombia, cumpliendo así con el requisito previsto en el artículo 1 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington.

Por su parte, 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 las 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.



Ref. Expediente N° SD2025/0026883

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.

En el presente asunto es inaplicable los efectos de la norma enunciada, en la medida que de acuerdo a la evidencia probatoria antes enunciada, no se cumplen todos los requisitos antes enunciados, específicamente los siguientes:

II. Que la marca solicitada a registro sea sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error

En el presente examen nos encontramos frente al análisis comparativo de un signo mixto y un signo nominativo.

Signo solicitado	Signo opositor
	ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Reglas de conexidad de productos y servicios

“1° En primer lugar, el comprobar o no si son coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados...la identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando éstos se ofrecen al público en establecimientos especializados en la venta de tales productos o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado (...).

2° En segundo lugar, debe indagarse si los productos o servicios comparados se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones coincidentes... En efecto, como enseña la experiencia del derecho antitrust, el mercado relevante está constituido por aquellos productos o servicios que los consumidores consideran razonablemente intercambiables para la satisfacción de las mismas necesidades...

3° A la hora de apreciar la similitud, debe otorgarse, en cambio, un relieve más limitado a la pauta consistente en determinar si los productos comparados tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines... en los supuestos en que los productos sean adquiridos por consumidores no especializados, se atenúa sensiblemente la importancia de este dato. Porque las más de las veces el consumidor no profesional ignora o presta escasa atención a la estructura, composición o características de los productos (...).

4° Al enjuiciar la similitud de los productos, la jurisprudencia alemana tiende a conceder un peso decisivo a la circunstancia de si los productos confrontados son por la general fabricados o elaborados por una misa empresa. Frente a esta tendencia, hay que destacar, no obstante, que esta pauta debe ser aplicada únicamente en la hipótesis que los productos pueden ser adquiridos por consumidores profesionales y

Ref. Expediente N° SD2025/0026883

expertos que conocen los programas industriales de las empresas fabricantes de los correspondientes productos (...). Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado⁸.

De la conexión competitiva entre los signos confrontados

Esta Dirección en primer lugar considera pertinente efectuar la comparación de los productos y servicios que cada uno de los signos identifican y, en caso de determinarse la identidad o relación entre estos, se procederá a efectuar la comparación entre el signo solicitado y la marca fundamento de oposición, a fin de determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos, pues, nada obsta para que coexistan dos signos similares o incluso idénticos, si los servicios por ellos amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

El signo solicitado pretende distinguir:

3: Preparaciones para cuidados corporales y de belleza; preparaciones para el cuidado de la belleza; preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza; preparaciones para el cuidado y la belleza personal; preparaciones para la limpieza del cuerpo y el cuidado de la belleza; preparados de belleza no medicinales; preparados de belleza para el cabello; productos cosméticos y de belleza; productos de belleza para el cabello.

Los signos registrados identifican:

Registro	Productos
6,782,809	5: Resinas dentales, cementos de resina dental; material para pegar y empastar dientes; materiales para impresiones dentales; materiales compuestos dentales; adhesivos dentales.
298990	5: Resina dental, cementos de resina dental; material de unión e impresión para uso dental; materiales compuestos para uso dental y técnico dental; adhesivo dental.
P395123	5: Resinas dentales, cementos de resina dental; materiales para uniones dentales; materiales para impresiones dentales; materiales compuestos para uso dental y técnico dental; adhesivos para uso dental.
542952	5: Resina dental, cemento de resina dental; materiales de unión e impresión para uso dental; materiales compuestos para uso dental y técnico dental; adhesivo dental).
1397334	5: Resinas dentales, cementos de resina dental; material para pegar

⁸ Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.



Ref. Expediente N° SD2025/0026883

y empastar dientes; materiales para impresiones dentales; materiales compuestos dentales; adhesivos dentales.

Conforme a los factores de conexión competitiva, es posible colegir para esta Dirección que la cobertura de los signos en cotejo no guarda relación de intercambiabilidad complementariedad y razonabilidad alguna bajo la vinculación estructurada por parte de la sociedad opositora entre la Clase 3 Internacional solicitada y la Clase 5 Internacional.

Esta Dirección no puede pasar por alto que los productos previamente protegidos por las marcas opositoras en la Clase 5 Internacional tienen una finalidad particular y específica, la cual es proporcionar resinas y material para pegar y empastar dientes. En ese sentido, vemos como la finalidad de estos productos es el abastecimiento de insumos odontológicos para pegar y empastar dientes.

Por otra parte, la marca pretendida busca identificar diferentes tipos de productos cosméticos los cuales no resultan ser sustitutos y complementarios de los productos de la Clase 3 Internacional, en la medida que no están dirigidos a satisfacer la misma necesidad de mercado (Material para pegar y empastar dientes vs Preparaciones para cuidados corporales y de belleza) y son manejados por distintos sectores comerciales (Industria odontológica vs Industria cosmética), razón por la cual es complejo que bajo la potencialidad de explorar nuevos mercados maneja por el principio de razonabilidad, un empresario dedicado a un sector explore otro sector industrial que es totalmente complejo y ajeno a sus actividades diarias.

Así las cosas, esta Dirección puede dar aplicación al principio de especialidad, el cual permite el registro de marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentran amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases⁹.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington en materia de marcas: Convención Interamericana (Washington).

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por parte de la sociedad **INDUSTRIAS BIGGEST S.A.**

ARTÍCULO 2. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por parte de la sociedad **PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A.**

ARTÍCULO 3. Negar el registro de la marca **ZAFIRA** (mixta) para distinguir productos

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 148-IP-2005.Principio de especialidad.

Resolución N° 102791

Ref. Expediente N° SD2025/0026883

comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰, solicitada por parte de la señora **PAOLA ANDREA RAMIREZ VIDAL**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4. Notificar a la señora **PAOLA ANDREA RAMIREZ VIDAL**, solicitante del registro y a las sociedades **INDUSTRIAS BIGGEST S.A.** y **PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A.**, opositoras, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 4 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁰ 3: Preparaciones para cuidados corporales y de belleza; preparaciones para el cuidado de la belleza; preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza; preparaciones para el cuidado y la belleza personal; preparaciones para la limpieza del cuerpo y el cuidado de la belleza; preparados de belleza no medicinales; preparados de belleza para el cabello; productos cosméticos y de belleza; productos de belleza para el cabello.