

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 349

Ref. Expediente N° SD2025/0038120

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

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

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066 del 8 de mayo de 2025, **LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC** presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad comprendida en el artículo 137 Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…) SEGUNDO: La marca NEBRAS hace parte del catálogo de signos distintivos creados y utilizados por la sociedad LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC, reconocida a nivel mundial como una casa perfumista de prestigio internacional, con una trayectoria consolidada en el mercado de productos de perfumería y cosmética.

TERCERO: Si bien actualmente mi mandante no cuenta con el registro de la marca NEBRAS en Colombia, se expondrán a continuación las razones por las cuales la solicitud presentada por el señor EDDI NICOLÁS ROJAS GUASCA constituye un intento de aprovechar de manera indebida la reputación y los derechos adquiridos por LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC, configurando un acto de competencia desleal, por lo cual se solicita que la marca NEBRAS (nominativa), en la clase 3, sea denegada.

(…)

CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 137 DE LA DECISIÓN 486 DEL 2000: INDICIOS DE COMPETENCIA DESLEAL.

(…)

En el presente caso existen indicios razonables y objetivos que permiten concluir que la solicitud en cuestión no obedece a una creación autónoma del solicitante, sino que persigue aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento internacional de la marca NEBRAS, desarrollada y comercializada por la sociedad LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC, reconocida mundialmente como una casa perfumista.

Aunque mi mandante no cuenta con el registro de la marca NEBRAS en Colombia, esta ha sido creada por LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC y es utilizada y distribuida activamente en el comercio internacional, gozando de amplio reconocimiento por parte de los consumidores, quienes asocian dicha denominación con el origen empresarial de mi representada.

Esta notoriedad previa y el uso continuo de la marca en el mercado internacional otorgan distintividad fáctica a favor de LATTAFA, lo que hace presumible el

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

Resolución N° 349

Ref. Expediente N° SD2025/0038120

conocimiento que el solicitante tenía sobre la existencia y reputación del signo NEBRAS, al momento de solicitar su registro en Colombia.

La mala fe del solicitante se intensifica al evidenciarse que no solo ha solicitado el registro de la marca NEBRAS, sino que también ha presentado otras 16 solicitudes de marcas creadas y utilizadas por mi mandante, entre ellas SEHR y TERIAQ, frente a las cuales ya se han presentado oposiciones debidamente sustentadas. Esta conducta sistemática pone de manifiesto un patrón intencional de apropiación indebida de activos intangibles ajenos, lo cual supera el ámbito de una mera coincidencia y configura un acto de competencia desleal conforme al régimen comunitario andino.

La sociedad LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC es una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, dedicada a la fabricación de perfumes que, hoy en día son comercializados mundialmente y tienen presencia en más de 120 países. Adicional, desde el año en el cual fueron creados y ofrecidos en el mercado los productos de perfumería, mi mandante viene haciendo un uso manifiesto, público e internacional de la marca “NEBRAS”. Específicamente, actualmente, mi mandante tiene presencia en Colombia mediante varias plataformas digitales y comercializa y publicita sus productos (entre ellos los identificados con la marca NEBRAS) mediante diferentes medios:

(...)

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

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

(...)

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

Lo anterior constituye una manifestación clara de mala fe comercial por parte del señor ROJAS GUASCA, quien pretende apropiarse indebidamente de activos intangibles ajenos, vulnerando los principios de lealtad en la competencia, la buena fe en el tráfico mercantil y el derecho exclusivo que le asiste a mi mandante sobre sus signos distintivos.

(...)

Las marcas referencias de las cuales el señor EDDI NICOLÁS ROJAS GUASCA pretende su registro, hacen parte del catálogo de marcas de propiedad de mi

Ref. Expediente N° SD2025/0038120

mandante, y este las comercializa en muchas partes del mundo, incluyendo Colombia, como es posible observar en las siguientes páginas webs:

(...)

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

Además, este tipo de prácticas pone en riesgo al consumidor final, quien podría verse inducido a error al adquirir productos bajo las marcas NEBRAS, TERIAQ o SEHR, entre otras, creyendo que provienen de LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC y, por tanto, esperando calidades, características o estándares propios de dicha casa perfumista, lo que, evidentemente, no se garantiza con productos ofrecidos por el solicitante.

En consecuencia, no solo se afecta a mi mandante como creador y comercializador oficial de las marcas en cuestión, sino también al interés general del mercado, razón por la cual la solicitud de registro de la marca NEBRAS debe ser denegada.

En el presente caso el solicitante pretende apropiarse de un signo de propiedad de la compañía LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC a nivel mundial, que aún no ha logrado el registro en Colombia, pero que constituye un derecho de propiedad industrial y/o intelectual de un tercero, reconocida mundialmente, y la mala fe es palmaria pues se trata de la misma marca, para los mismos productos que mi mandante viene comercializando en más de 120 países del mundo desde hace varios años de buena fe, de hecho permitir este registro a pesar de esta oposición sería enviar un mensaje a los comerciantes que es permitido, legal y leal, apropiarse de un signo reconocido como de propiedad mundial de cualquier persona.

Ahora bien, la solicitud del registro de la marca NEBRAS en clase 3 se hace de mala fe, con fundamento en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 por cuatro razones a saber:

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

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

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

No puede alegar el peticionario —quien, según su registro mercantil, desarrolla actividades comerciales en el sector de la perfumería bajo la denominación LATTAFA SAN MARTÍN— que desconocía la existencia de una marca de reconocimiento mundial, ni mucho menos sostener que la solicitud del signo NEBRAS fue producto de una invención propia.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0038120

Por estas razones, y en atención a los indicios claros de mala fe y de la intención de propiciar y perpetuar actos de competencia desleal en contra de mi mandante, se solicita al Despacho que la solicitud de registro de la marca NEBRAS, clase 3 del nomenclador internacional, sea denegada. No es admisible que actos de competencia desleal y comportamientos oportunistas como el presente afecten no solo los derechos del propietario de la marca, sino también al consumidor y, en última instancia, la imagen y la seguridad jurídica del sistema marcario en nuestro país.

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

(...)

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

(...)

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

Que dentro del término concedido para tal efecto, **EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA**, no dio respuesta a la oposición presentada por **LATTAFÁ PERFUMES INDUSTRIES LLC**.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066 del 8 de mayo de 2025, **EL TEMPLO DE LA MODA FRESCA S.A.S.** presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad comprendida en el artículo 137 Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(...) 5. La marca solicitada a registro NEBRAS resulta SIMILAR a la marca NEBRASK, al compararlas es notable que se reproduce en su totalidad la marca ya CONCEDIDA por la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que si se registrará, se violarían las normas relativas a la protección de la Propiedad Industrial, que conceden entre otros al titular de un registro de una marca, el Derechos exclusivo a usar dicha marca o conjunto marcario y prohíben el registro de marcas que sean similares a las ya registradas con antelación.

Resolución N° 349

Ref. Expediente N° SD2025/0038120

6. Observe el despacho que existe plena identidad:

SEMEJANZA VISUAL, FONETICA Y ORTOGRAFICA:

NEBRASK Urban Wear Marca Registrada	NEBRAS Marca Solicitada
---	-----------------------------------

Es evidente que entre la marca registrada y la solicitada, si existe total similitud llevando estas dos marcas en efecto a ser confundibles en el mercado.

A continuación, veremos que es una reproducción de la marca ya registrada y que las marcas tanto visual, fonética y ortográficamente son similares.

COMPARACION VISUAL, FONETICA Y ORTOGRAFICA:

N	E	B	R	A	S	K	(registrada)
↓	↓	↓	↓	↓	↓		
N	E	B	R	A	S		(solicitada)

De acuerdo con lo anterior es notable que hay semejanzas entre los productos protegidos, ya que en un almacén de cadena podemos encontrar fácilmente estos productos.

SEMEJANZA TENIENDO EN CUENTA LOS PRODUCTOS PROTEGIDOS:

MARCA REGISTRADA	MARCA SOLICITADA
NEBRASK	NEBRAS
Clase 25	Clase 03

NEBRAS, es una expresión que afecta de manera directa los derechos que tiene mi representada y los consumidores, ya que estos pueden determinar una conexión competitiva entre NEBRASK y NEBRAS. Además, en reiteradas oportunidades el Despacho, a señalado la identidad que existe entre los productos COSMETICOS clase 03 y las prendas de vestir (clase4 25), ha señalado que existe COMPLEMENTARIEDAD, pues estos productos tienen que ver con el arreglo personal. (...)”

Que dentro del término concedido para tal efecto, **EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA**, no dio respuesta a la oposición presentada por **TEMPLO DE LA MODA FRESCA S.A.S.**

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0038120

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.

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.

Artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que *“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir*

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

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

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

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

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

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0038120

que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

Concepto de la norma

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

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

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

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

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

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

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

(…) Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro”.

En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento

Ref. Expediente N° SD2025/0038120

*previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.*⁴

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

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

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

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

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

Así, las marcas sirven como un mecanismo de protección al consumidor a través de sus funciones distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, evitando que se genere en el mercado engaño o confusión por equivocadas apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos.⁵

En tal sentido, las marcas presentan una faceta positiva, que implica para su titular el derecho de uso exclusivo de su signo de manera directa o bien, la autorización de uso a terceros (licenciamiento); una faceta negativa, que supone la potestad de prohibir a terceros el uso no autorizado del signo o bien de solicitar el resarcimiento del daño causado por la ejecución de tal conducta; y una faceta informativa, comoquiera que permite a los consumidores determinar el origen empresarial de los productos o servicios, e inferir a partir de ello la calidad de los mismos, derivado del vínculo surgido entre la calidad de los productos o servicios y un origen empresarial determinado. En otras palabras, la faceta informativa de las marcas permite a los consumidores adelantar un ejercicio de asociación comercial y por tanto facilitan la toma de decisiones relacionadas con la adquisición de productos o la contratación de servicios.

De manera que, si la concesión de una marca legitima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 279-IP-2015.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 72-IP-2020.

Resolución N° 349

Ref. Expediente N° SD2025/0038120

de una solicitud de registro, debe observar si existen indicios razonables para inferir que, con la solicitud de registro, que en caso de ser exitosa otorgará un derecho de exclusiva para su titular, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

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

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

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

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

La buena fe “es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley”⁶. Por eso es necesario que los solicitantes de marcas obren de buena fe para que el derecho se conceda ya que se debe denegar el registro de una marca cuando la misma se obtenga de mala fe a través de una conducta fraudulenta, como sostiene el Tribunal de Justicia en los siguientes términos:

“(…) En el régimen andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro de marca que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)⁷. De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro de marca la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro de marca.” (Proceso 109-IP2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta).

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2015.

⁷ “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.



Ref. Expediente N° SD2025/0038120

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

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

1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;
2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,
3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.”⁸

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	NEBRASK URBAN WEAR	EL TEMPLO DE LA MODA FRESCA SAS	SD2021/0016208	11	25	Marca	Registrada

Facultad oficiosa de la Administración

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 irreregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encontró diferentes registros marcarios para ser tenidos en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	DÉBRAS	ROSA CECILIA GARCÍA CASTRO	SD2021/0002453	11	25	Marca	Registrada

Los signos por comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
------------------	----------------

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 12-IP-2015.



Ref. Expediente N° SD2025/0038120

NEBRAS (Nominativo)	NEBRASK URBAN WEAR (Mixto)
---	---

El signo solicitado es de naturaleza nominativa, contiene la expresión **NEBRAS**.

El signo opositor es de naturaleza mixta, contiene la expresión **NEBRASK URBAN WEAR**. La expresión **NEBRAS** se observa en grafía gruesa, mayúsculas y tamaño grande. Al lado izquierdo se observa un elemento figurativo consistente en un gráfico de un reno sobre una forma de rombo, en tamaño grande. Finalmente, en la parte inferior de la expresión NEBRASK se observan las expresiones **URBAN WEAR** en tamaño pequeño y grafía delgada.



El signo antecedente es de naturaleza mixta, contiene la expresión **DÉBRAS** en grafía especial gruesa en color amarillo, en mayúsculas y ubicada en la parte central del conjunto. Sobre esta expresión se observa una figura consistente en una abeja en trazos finos de color amarillo y tamaño medio. Estos elementos se presentan sobre un fondo de color verde.

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos y nominativos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁹

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

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la

⁹ TJCA, Proceso N.º 224-IP-2015



Ref. Expediente N° SD2025/0038120

presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

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

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

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

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

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

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

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en 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 signos.¹²*

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

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

¹² TJCA, Proceso N.º 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0038120

Análisis comparativo frente al signo opositor NEBRASK URBAN WEAR

Considerando que el elemento nominativo de los signos confrontados es el preponderante, toda vez que las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con este signo, y que el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica, en mayor medida que el elemento gráfico, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

En línea con lo anterior, esta Dirección encuentra que los signos enfrentados, después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión. En efecto, al apreciarlos en conjunto **NEBRAS** / **NEBRASK** URBAN WEAR se observa que son similares, comoquiera que comparten una misma raíz léxica, por lo que en su generalidad la estructura gramatical de los signos encuentra una coincidencia importante en la cadena de vocales y con sonantes que, al ser pronunciadas, generarían que el consumidor emita y perciba un sonido muy similar.

Debe precisarse que, las expresiones URBAN WEAR dentro del conjunto opositor, resultan débiles e incluso descriptivas, considerando que en su transliteración al idioma oficial castellano alude a 'ROPA URBANA', lo cual se encuentra altamente vinculado con su cobertura para la clase 25 del nomenclador, como se evidenciará más adelante. Ahora bien, debe señalarse que el signo solicitado contiene la cadena vocálica E-A y sus consonantes N-B-R-S; por otro lado, el signo opositor contiene la cadena vocálica E-A y las consonantes N-B-R-S-K. En sus sílabas NE-BRAS y NE-BRASK, siendo estos ortográfica y fonéticamente similares, por lo cual el consumidor no podría distinguir, individualizar e identificar sus orígenes empresariales.

Por otro lado, si bien es cierto que entre los signos cotejados existen obvias diferencias visuales con ocasión al elemento gráfico del signo opositor, que no se pueden desconocer, la latente similitud entre sus elementos nominativos es tal que impide el registro del signo solicitado, debido a que el elemento nominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor que el elemento gráfico, por lo que el consumidor utilizará las palabras para identificar y solicitar los productos en el mercado. Adicionalmente, pese a la variación en el elemento gráfico la permanencia en la similitud del elemento nominativo podría conducir al consumidor a la errónea interpretación de que se trata de una nueva imagen de la marca que ya conoce o de una nueva línea de productos.

Todo ello implicaría que el consumidor promedio no tendría la capacidad de distinguir entre uno y otro signo, o bien podría generar que los consumidores creen que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial, y por ende, las mismas características, cuando en realidad se trata de empresarios distintos. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto de su procedencia empresarial.

Teniendo en cuenta que el signo solicitado carece de distintividad extrínseca, 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° SD2025/0038120

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

El signo confrontado identifica:

Expediente	Producto y/o servicios
SD2021/0016208	(25): Prendas deportivas para vestir, Ropa interior, ropa íntima, fajas tipo ropa interior en tela para uso diario, corsetería, zapatos atléticos, sandalias, gorras, cachuchas, sombreros, pavas, viseras, vestidos de baño, Salideras de baño, batas para la playa, ropa de playa, bóxer de baño para hombre, pantalonetas, camisetas, buzos, esqueletos, sudaderas, tops, bicicleteros, ponchos, vestidos ,trajes de calle, camisas, blusas, corbatas, pantalones, pañoletas abrigos, gabardinas, faldas, chaquetas, sacos, calzado formal, medias veladas, jeans, overoles, chalecos , faldas, faldas de jeans, botas, ropa para dormir, calentadoras para las piernas, camisas para dormir, batas para dormir o pijamas, medias, pantuflas, mitones, guantes, bufandas, para damas, caballeros y niños.

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 servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Razonabilidad: Esta Dirección encuentra que es posible señalar que un mismo empresario que produzca y comercialice productos del sector de la moda como prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, fabrique y comercialice a su vez otros productos como productos cosméticos y productos de perfumería, razón por la cual los consumidores, al apreciar en el mercado configuraciones marcarias tan similares, puedan pensar que se trata del mismo empresario que ofrece una gran variedad de productos en este sector de mercado (moda) como suele ser usual en la práctica.

De tal forma que un consumidor desprevenido no estará en la capacidad de percibir un origen empresarial independiente al encontrarse frente a cualquiera de los signos en cotejo, sino que inferirá razonablemente que provienen de un mismo origen empresarial, desdibujándose así la esencia del derecho de propiedad industrial, el cual, entre otros fines, persigue el buen funcionamiento del mercado en general, evitando que se genere riesgo de confusión.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado. configuraciones marcarias semejantes.

Análisis comparativo de oficio frente al signo DEBRAS

Considerando que el elemento nominativo de los signos confrontados es el preponderante, toda vez que las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con este signo, y que el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica, en mayor medida que el

Resolución N° 349

Ref. Expediente N° SD2025/0038120

elemento gráfico, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

En línea con lo anterior, esta Dirección encuentra que los signos enfrentados, después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión. En efecto, al apreciarlos en conjunto **NEBRAS** / **DÉBRAS** se observa que son similares, comoquiera que su estructura gramatical se encuentra una coincidencia importante en la cadena de vocales y con sonantes que, al ser pronunciadas, generarían que el consumidor emita y perciba un sonido muy similar.

En efecto, el signo solicitado contiene la cadena vocálica E-A y sus consonantes N-B-R-S; por otro lado, el signo antecedente contiene la cadena vocálica E-A y las consonantes D-B-R-S. Con un mismo número de letras y de sílabas NE-BRAS y DE-BRAS, siendo estos ortográfica y fonéticamente similares, por lo cual el consumidor no podría distinguir, individualizar e identificar sus orígenes empresariales.

Por otro lado, si bien es cierto que entre los signos cotejados existen obvias diferencias visuales con ocasión al elemento gráfico del signo antecedente, que no se pueden desconocer, la latente similitud entre sus elementos nominativos es tal que impide el registro del signo solicitado, debido a que, en primera instancia el elemento nominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor que el elemento gráfico, por lo que el consumidor utilizará las palabras para identificar y solicitar los productos en el mercado, y en segunda instancia, la variación en el elemento gráfico pero la permanencia en la similitud del elemento nominativo podría conducir al consumidor a la errónea interpretación de que se trata de una nueva imagen de la marca que ya conoce o de una nueva línea de productos.

Todo ello implicaría que el consumidor promedio no tendría la capacidad de distinguir entre uno y otro signo, o bien podría generar que los consumidores creen que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial, y por ende, las mismas características, cuando en realidad se trata de empresarios distintos. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto de su procedencia empresarial.

Teniendo en cuenta que el signo solicitado carece de distintividad extrínseca, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

El signo confrontado identifica:

Expediente	Producto y/o servicios
------------	------------------------

SD2021/0002453	(25): Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
-----------------------	--

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

Ref. Expediente N° SD2025/0038120

concluir que hay relación o conexidad entre los servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Razonabilidad: Esta Dirección encuentra que es posible señalar que un mismo empresario que produzca y comercialice productos del sector de la moda como prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, fabrique y comercialice a su vez otros productos como productos cosméticos y productos de perfumería, razón por la cual los consumidores, al apreciar en el mercado configuraciones marcarias tan similares, puedan pensar que se trata del mismo empresario que ofrece una gran variedad de productos en este sector de mercado (moda) como suele ser usual en la práctica.

De tal forma que un consumidor desprevenido no estará en la capacidad de percibir un origen empresarial independiente al encontrarse frente a cualquiera de los signos en cotejo, sino que inferirá razonablemente que provienen de un mismo origen empresarial, desdibujándose así la esencia del derecho de propiedad industrial, el cual, entre otros fines, persigue el buen funcionamiento del mercado en general, evitando que se genere riesgo de confusión.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado. configuraciones marcarias semejantes.

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

Sobre el fin concurrencial

Se acuerdo con el inciso segundo del Artículo 2 de la Ley 256 de 1996:

“Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que <sic> realicen en el mercado y con fines concurrenciales.

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

“Sobre el punto, es importante resaltar que la finalidad concurrencial a que se alude, existe cuando el acto es idóneo para mantener o incrementar la posición en el mercado de quién lo realiza o bien, de un tercero, pues busca en síntesis, “la afirmación y posicionamiento en el mercado de la posición propia, o la debilitación o destrucción de la posición de otro competidor”¹³, análisis en el que el criterio preponderante estriba en la aptitud o idoneidad que la conducta objeto de valoración tenga para alcanzar los efectos que con ella se persiguen, vale decir, que la actuación desplegada por quien la realizó sea de tal entidad, que no queden dudas acerca de su intención de robustecer o aumentar el lugar propio o ajeno en el mercado, siempre en deterioro de otro que normalmente es quien demanda.”¹⁴

¹³ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1978. Pág. 349.

¹⁴ Sentencia 901 del 26 de octubre de 2011 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ref. Expediente N° SD2025/0038120

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC:

1. Certificado de matrícula de establecimiento de comercio denominado LATTAFA SAN MARTÍN, de propiedad de EDDIE NICOLAS ROJAS GUASCA.
2. Impresiones de las páginas de internet Amazon:
 - a. <https://www.amazon.com/-/es/Lattafa-Perfumes-Nebras-Parfum-unisex/dp/B0B84LD9LK>
 - b. <https://lattafa.com/?s=nebras>
 - c. <https://www.lattafa-usa.com/search?options%5Bprefix%5D=last&q=nebras>
3. Imágenes de productos.
4. Facturas de venta.
5. Registros Marcarios en otros países.

Pruebas rechazadas

En el presente asunto, se rechazan las siguientes pruebas documentales: facturas de venta y registros marcarios de otros países por cuanto los documentos aportados se encuentran en idioma extranjero y no fueron acompañados de su respectiva traducción simple, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Decisión Andina 486 de 2000 y el numeral 1.2 del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia.¹⁵

Valoración del acervo probatorio

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó:

“[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...].”¹⁶

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

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

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

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

Resolución N° 349

Ref. Expediente N° SD2025/0038120

estructurar el indicio razonable de un eventual uso desleal de la marca.

En el presente asunto se aportó material documental que acredita el uso del signo **NEBRAS** en portales de comercio electrónico como Amazon y los sitios web de **LATTAFA**, en el cual se puede acreditar que el signo ha sido empleado por la opositora para distinguir productos como perfumes:

amazon

Enviar a Colombia

Todos

Buscar en Amazon

Q

ES -

Hola, Identifícate

Cuenta y Listas

Devoluciones y pedidos

Todo

Prime

Prime Video

Ofertas del Día

Listas

Tarjetas de Regalo

Servicio al Cliente

Vender

Feel the Heat with Hawas Fire for Men

Identifícate

¿Eres un cliente nuevo? [Empezar aquí](#)

Belleza y Cuidado Personal

Fragancia

Mujeres

Agua de perfume





6 VIDEOS

Haz clic para una vista completa

Lattafa Perfumes Nebras para Eau de Parfum Spray unisex, 3.4 onzas

Visita la tienda de Lattafa

4.4      2,543 calificaciones

No puede enviarse este producto al punto de entrega seleccionado. Selecciona un punto de entrega diferente.

Marca

Lattafa

Forma del producto

Líquido

Volumen del artículo

100 Mililitros

Fragancia

Ámbar Vain

Características especiales

Sin perfume

Sobre este artículo

- Nebras by Lattafa Perfumes es una fragancia de vainilla ámbar para mujeres y hombres
- Las notas de salida son bayas rojas y naranja mandarina
- Las notas medias son vainilla, cacao y rosa
- Las notas de fondo son azúcar, haba tonka, ámbar y almizcle
- Adecuado para el uso diario

No hay ofertas destacadas disponibles

Más información

No puede enviarse este producto al punto de entrega seleccionado. Selecciona un punto de entrega diferente.

Enviar a Colombia

Agregar a la Lista

FREE Shipping On Orders Over USD \$60

SHOPNEW ARRIVALSBEST SELLERSCOLLECTIONSBUNDLES

Search results

Q nebras

Clear

SCENT PROFILE+

BRAND+

FRAGRANCE TYPE+

GENDER+

PRICE+

SIZE+

AVAILABILITY+

Unisex



LATTAFA PRIDE

Nebras

Vanilla • Sweet • Cacao

     38 reviews

~~\$49.99~~ **\$63.99**



نبراس
NEBRAS



نبراس
NEBRAS



نبراس
NEBRAS

NOTES:

TOP : Red Berries, Mandarin

HEART : Vanilla, Cacao, Rose

BASE : Tonka Bean, Amber, Musk, Sugar



Lattafa
PRIDE



لطفة
Lattafa

Página 18 de 21

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 – Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 –
Dirección: calle 24 #7-43 local 108, Bogotá D.C., Colombia – Teléfono: 601 587 00 00 –
www.sic.gov.co – e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

Ref. Expediente N° SD2025/0038120



En efecto, al acceder al enlace aportado por la opositora para acreditar la presencia de dicho producto y también el uso del signo **NEBRAS** para su identificación, se puede visualizar que en la información que reposa en este canal se vincula a dicho producto con **LATTAFA**¹⁷:

Descripción del producto

Nebras by Lattafa Perfumes es una fragancia de vainilla ámbar para mujeres y hombres. Esta es una nueva fragancia. Nebras se lanzó en 2022. Las notas de salida son bayas rojas y naranja mandarina; las notas medias son vainilla, cacao y rosa; las notas de fondo son azúcar, haba tonka, ámbar y almizcle.

Detalles del producto

Dimensiones del producto : 3 x 1 x 4,25 pulgadas; 3,4 Onzas

Número de modelo del producto : BPU20854797

Departamento : Unisex adulto

Fabricante : Lattafa

ASIN : B0B84LD9LK

Clasificación en los más vendidos de Amazon: n°6,911 en Belleza y Cuidado Personal (Ver el Top 100 en Belleza y Cuidado Personal)

n°86 en Agua de perfume para mujeres

Opiniones de clientes:

4.4       (3.555)

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

¹⁷ <https://www.amazon.com/Lattafa-Perfumes-Nebras-EDP-Patchouli/dp/B0B84LD9LK>



Ref. Expediente N° SD2025/0038120



LATTAFA SAN MARTIN

Tipo de Sociedad

SOCIEDAD COMERCIAL

Tipo Organización

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Categoría de matrícula

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Cámara de Comercio

BOGOTA

Número de Matrícula

3954307

Fecha de Matrícula

2025/04/25

Fecha de Vigencia

-

Estado de la matrícula

ACTIVA

Fecha de renovación

2025/04/25

Último año renovado

2025

Ver Detalle

De esta manera, concurren elementos de juicio suficientes para concluir que la solicitud del signo **NEBRAS** (Nominativo) por parte de **EDDIE NICOLAS ROJAS GUASCA**, en caso de concederse, puede ser razonablemente interpretada como un registro tendiente a facilitar perpetrar o consolidar un comportamiento de competencia desleal, particularmente el acto de confusión, acto expresamente previsto en la Ley 256 de 1996, lo anterior por cuanto el signo solicitado resulta prácticamente idéntico a la expresión **NEBRAS** que ha sido empleada por la opositora para distinguir sus productos en el mercado y, especialmente, por canales digitales a los cuales es posible acceder de forma masiva por el público.

En efecto, considerando las pruebas en su conjunto, consistentes en los enlaces web y las imágenes en donde se observa la oferta de productos asociados con la expresión **NEBRAS**; además de la incorporación de la expresión **LATTAFA** en el establecimiento del solicitante **EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA**, y su intención de identificar los mismos productos que oferta el opositor, es decir, perfumes y cosméticos, es posible acreditar que el signo solicitado está incurso en esta causal.

Ahora, nótese que la presente decisión se fundamenta en la existencia de indicios, lo cual no determina la realización efectiva de un acto de competencia desleal per se, limitándose esta Dirección a la determinación de la existencia de factores que eventualmente pudieren determinar la comisión de un acto de competencia desleal, siendo otras las autoridades que determinen la real y efectiva existencia de este.

Conclusión

En consecuencia, después de un análisis de oficio y del estudio de la oposición presentada, esta Dirección logró evidenciar que el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,



Ref. Expediente N° SD2025/0038120

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **LATTAFÁ PERFUMES INDUSTRIES LLC**.

ARTÍCULO 2: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **EL TEMPLO DE LA MODA FRESCA S.A.S.**

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **NEBRAS** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁸, solicitada por **EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Notificar a **EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA**, solicitante del registro y a **LATTAFÁ PERFUMES INDUSTRIES LLC**, y **EL TEMPLO DE LA MODA FRESCA 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 el Superintendente Delegado 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 2 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

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