

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 352

Ref. Expediente N° SD2025/0038128

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 **ART OF ARABIA** (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 ART OF ARABIA 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 ART OF ARABIA 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 ART OF ARABIA (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 ART OF ARABIA, 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 ART OF ARABIA 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

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

Resolución N° 352

Ref. Expediente N° SD2025/0038128

otorgan distintividad fáctica a favor de LATTAFa, lo que hace presumible el conocimiento que el solicitante tenía sobre la existencia y reputación del signo ART OF ARABIA, 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 ART OF ARABIA, 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 “ART OF ARABIA”. 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 ART OF ARABIA) mediante diferentes medios:

(...)

Desde la creación de este perfume, la marca “ART OF ARABIA” 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 ART OF ARABIA 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 ART OF ARABIA 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.

(...)

Resolución N° 352

Ref. Expediente N° SD2025/0038128

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 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 ART OF ARABIA, TERIAQ o SEHR, entre otras, creyendo que provienen de LATTFA 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 ART OF ARABIA debe ser denegada.

En el presente caso el solicitante pretende apropiarse de un signo de propiedad de la compañía LATTFA 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 ART OF ARABIA 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 ART OF ARABIA de propiedad de la sociedad LATTFA 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 ART OF ARABIA, solicita sin autorización de la sociedad LATTFA PERFUMES INDUSTRIES LLC el registro de la marca ART OF ARABIA 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 LATTFA SAN MARTÍN.

3. Por comercializar productos, aparentemente falsificados, con la marca ART OF ARABIA 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 LATTFA SAN MARTÍN— que desconocía la existencia de una marca de reconocimiento mundial, ni mucho menos sostener que la solicitud del signo ART OF ARABIA fue

Resolución N° 352

Ref. Expediente N° SD2025/0038128

producto de una invención propia.

(...)

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 ART OF ARABIA, 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 LATTAF. Y b) existe relación causal entre la solicitud de registro de la marca “ART OF ARABIA” 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.

(...)

Así las cosas, las oposiciones que se presenten con base en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no requieren las pruebas de actos de competencia desleal, basta con los indicios razonables que hagan suponer que con la petición de registro del signo se configurarán actos de competencia desleal, como es el caso que aquí se discute por cuanto el señor EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA, conoce el signo de mi mandante y el reconocimiento con el que ese cuenta en el mercado, pero a pesar de esto solicitó el registro de una marca idéntica a la marca registrada en un sinnúmero de países, siendo entonces contrario a las sanas costumbres y a las buenas prácticas comerciales.

(...)

Con base en lo anterior, nos encontramos frente a un claro acto de competencia desleal, por lo tanto, conceder el registro del signo “ART OF ARABIA” 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 distintividad y del valor comercial de los productos identificados por la marca “ART OF ARABIA”, de su propiedad. (...)”

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

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0038128

Causales de irregistrabilidad en estudio

Artículo 137 de la Decisión 486

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

Concepto de la norma

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

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

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

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

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

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

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

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

Resolución N° 352

Ref. Expediente N° SD2025/0038128

económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro”.

En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.²

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.³

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

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 279-IP-2015.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 72-IP-2020.



Resolución N° 352

Ref. Expediente N° SD2025/0038128

calidad de los productos o servicios y un origen empresarial determinado. En otras palabras, la faceta informativa de las marcas permite a los consumidores adelantar un ejercicio de asociación comercial y por tanto facilitan la toma de decisiones relacionadas con la adquisición de productos o la contratación de servicios.

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

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

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

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

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

La buena fe “es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley”⁴. 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°)⁵. De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2015.

⁵ “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° SD2025/0038128

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

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

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

- 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;*
- 2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,*
- 3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.”⁶*

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.

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”⁷, 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

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

⁷ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1978. Pág. 349.



Resolución N° 352

Ref. Expediente N° SD2025/0038128

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.⁸

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. Certificados de Registro de marca de otros países.
3. Impresiones de las páginas de internet Amazon:
 - a. <https://www.amazon.com/-/es/Lattafa-Arabia-Parfum-espray-unisex/dp/B0CP4F5RR9>
 - b. <https://www.lattafa-usa.com/search?options%5Bprefix%5D=last&q=%09Art+Of+Arabia>
4. Imágenes de productos.
5. Facturas de venta.

Pruebas rechazadas

En el presente asunto, se rechazan las siguientes pruebas documentales: facturas de venta y certificados de registros de marca en 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.⁹

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 [...]”¹⁰

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.

⁸ Sentencia 901 del 26 de octubre de 2011 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

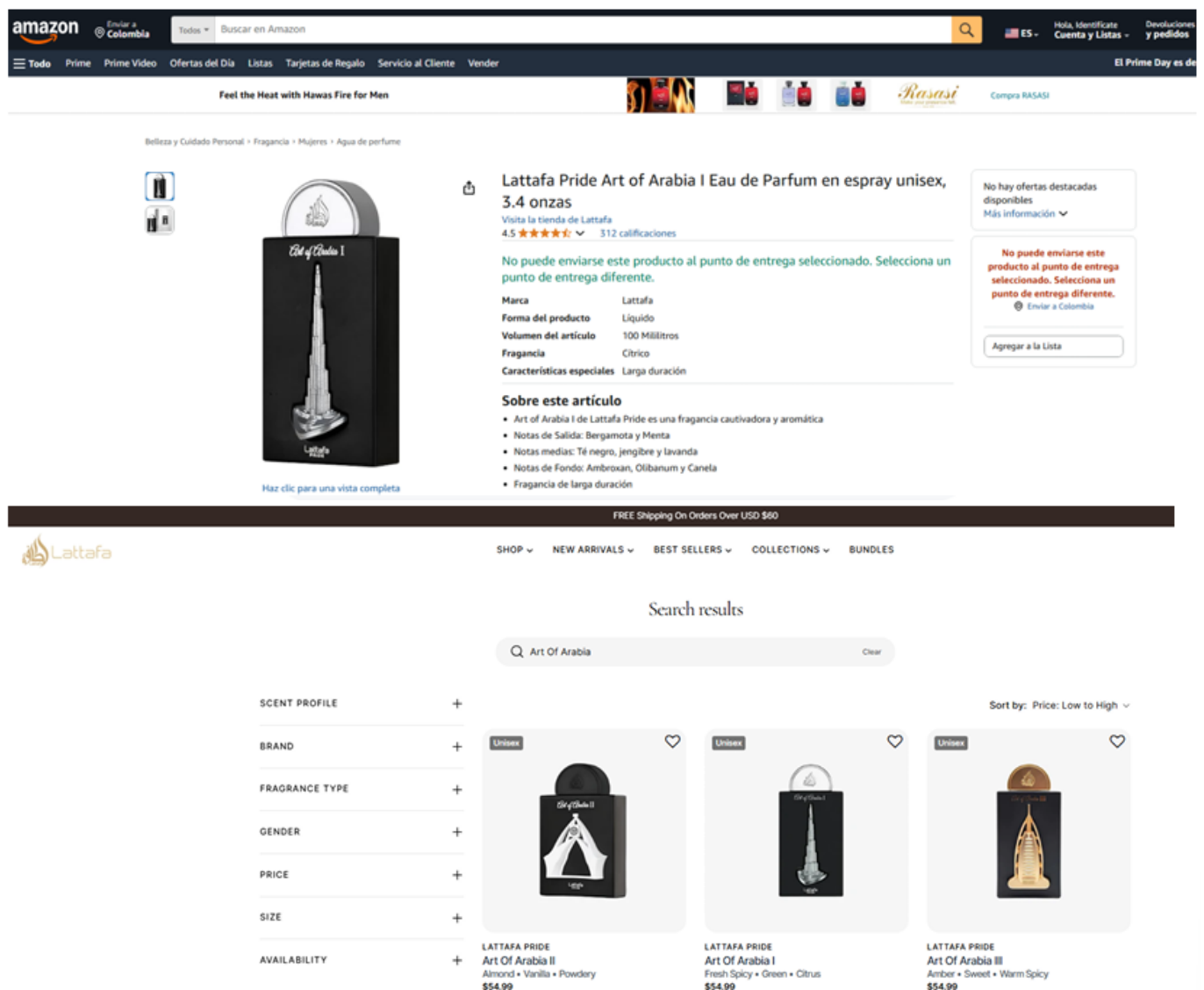


Resolución N° 352

Ref. Expediente N° SD2025/0038128

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

En el presente asunto se aportó material documental que acredita el uso del signo **ART OF ARABIA** 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:



Ref. Expediente N° SD2025/0038128



En efecto, al acceder al enlace aportado por la opositora para acreditar la presencia de dicho producto y también el uso del signo **ART OF ARABIA** para su identificación, se puede visualizar que en la información que reposa en este canal se vincula a dicho producto con **LATTAFA**¹¹:

Detalles del producto

Dimensiones del producto : 2,5 x 1 x 4,5 pulgadas; 3,53 Onzas

Número de modelo del producto : QOG24-Lat-91988

Fabricante : LATTAFA

ASIN : B0CP4F5RR9

Clasificación en los más vendidos de Amazon: n°31,317 en Belleza y Cuidado Personal (Ver el Top 100 en Belleza y Cuidado Personal)
n°559 en Agua de perfume para mujeres

Opiniones de clientes:

4.6 ★★★★★ (653)

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.

¹¹ <https://www.amazon.com/LATTAFA-Pride-Arabia-Parfum-Unisex/dp/B0CP4F5RR9>

Ref. Expediente N° SD2025/0038128



LATTAFSA 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 **ART OF ARABIA** (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 **ART OF ARABIA** 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 **ART OF ARABIA**; además de la incorporación de la expresión **LATTAFSA** 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.

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 irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Literal i) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:



Ref. Expediente N° SD2025/0038128

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Concepto de la norma

Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente del consumidor una distorsión de la realidad respecto de las características del producto o servicio distinguido, siendo entonces necesario proceder a la protección del interés general del público consumidor negando la protección sobre este tipo de conjuntos marcarios.¹²

Así las cosas, para determinar si una marca es engañosa, es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relación que surge entre el signo y los productos o servicios, para concluir si la información otorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño que pueda afectar al consumidor. Es decir, se pretende que el consumidor confíe en que la información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

En consecuencia, la marca será engañosa cuando informe una cantidad o una naturaleza que no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor. Por lo tanto, será entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al que se aplica la marca para lograr identificar cuál o cuáles son las características que inciden en su calidad y por las cuales el consumidor lo adquiere.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado
ART OF ARABIA (Nominativo)

El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

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

El signo solicitado a registro, si bien contiene elementos que pueden permitir predicar su aptitud distintiva y, por ende, permite a los consumidores asociarlo con un origen empresarial determinado, al incorporar en su conjunto expresiones que se relacionan con el posible origen del producto con capacidad de atraer al consumidor a adquirirlo, el signo solicitado resultaría engañoso, en la medida en que el producto mencionado no goza de tales condiciones.

En el presente caso, el signo está compuesto por la expresión “OF ARABIA”, en combinación con el término arbitrario “ART”. El elemento “OF ARABIA” constituye un adjetivo gentilicio en inglés alusivo a “DE ARABIA”, región geográfica ubicada en medio oriente, por lo cual el consumidor puede construir una idea que refuerce la idea de pertenencia o procedencia de un objeto o entidad de dicha región.

¹² TJCA, Proceso 35-IP- 98

Resolución N° 352

Ref. Expediente N° SD2025/0038128

Así, la expresión “ART OF ARABIA” genera en el público consumidor una asociación directa con la referida región geográfica, lo cual puede inducir a error o engaño respecto del verdadero origen o naturaleza cultural de los productos, que busca distinguir el solicitante, aun cuando emplea una expresión arbitraria con los cuales estos no tienen un vínculo o relación directa.

Esta Dirección advierte que no obra en el expediente prueba alguna que permita sustentar la legitimidad de la evocación geográfica y cultural contenida en el signo. Por tanto, el empleo de la expresión “OF ARABIA” resulta susceptible de inducir al consumidor a una percepción equivocada sobre el origen, la identidad del fabricante o las técnicas asociadas a los productos, circunstancia que configura una marca de carácter engañoso, prohibida por la normativa comunitaria andina.

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 135 literal i) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

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

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **ART OF ARABIA** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹³, solicitada por **EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA**, solicitante del registro y a **LATTAFÁ PERFUMES INDUSTRIES LLC** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA

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



Ref. Expediente N° SD2025/0038128

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

