

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 420

Ref. Expediente N° SD2025/0064800

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 2 de julio de 2025, KARINA LIZET PAREDES POZO, solicitó el registro de la Marca Om by Aguadulce (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1073, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que

¹ 3: Productos cosméticos; aceites esenciales, aceites para uso cosmético, aceites de protección solar, aceites de protección solar [cosméticos], aceites destilados para el cuidado de belleza; lociones para uso cosmético; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; preparaciones de aloe vera para uso cosmético; jabones; preparaciones con filtro solar, bloqueador solar [cosméticos]; tónicos para uso cosmético; desodorantes para uso personal; bálsamos, brillos faciales, brillos faciales y corporales; cremas cosméticas, cremas cosméticas a base de extractos de plantas; cremas cosméticas nutritivas, cremas cosméticas para el cuidado de la piel, cremas de baño y productos de perfumería.

Ref. Expediente N° SD2025/0064800

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.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	om PHARMA	OM Pharma SA	SD2021/0066516	11	5, 10, 44	Marca	Registrada	18 may. 2031
Mixta	OM PHARMA	OM Pharma SA	SD2017/0022899	11	3, 5, 41, 42, 44	Marca	Registrada	06 feb. 2027
Nominativa	OM PHARMA	OM Pharma SA	15292970	10	5	Marca	Registrada	11 nov. 2026

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° SD2025/0064800

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Examinados los signos en su conjunto, se observa que el signo solicitado reproduce parcialmente la familia de marcas previamente traídas de oficio y dada su protección reforzada en razón al empeño y reconocimiento sobre los elementos que configuran estos registros marcarios, podría haber riesgo de confusión y por ende una vulneración a los derechos del titular del registro de aquella.

Sobre la familia de marcas, resulta relevante citar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con relación al examen de confundibilidad frente a una familia de marcas:

“A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las



Resolución N° 420

Ref. Expediente N° SD2025/0064800

diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.”

Al respecto se debe poner de presente que, la inclusión de forma reiterada de la misma expresión en buena parte de las marcas de un mismo titular permite concluir que se está en presencia de una familia de marcas, entendida ésta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos o servicios con finalidades similares o afines.

La familia de marcas, en el presente caso, se caracteriza por incorporar un elemento común (OM) que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

En este sentido, la protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten aquel rasgo común y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo elemento (prefijo o sufijo) para bienes o prestaciones similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos o servicios que identifica. Por lo tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto o servicios por la calidad que ya conoce.

Dicho lo anterior, el titular de la familia de marcas ha consolidado un grupo de productos y servicios que ofrece en el mercado que ya hacen parte del imaginario de los consumidores. En este sentido, la marca en registro, al reproducir, así sea de manera parcial, dicho término que se protege bajo la prerrogativa marcaria antes descrita se asemeja con aquella y puede conllevar a su confundibilidad por parte de los consumidores.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Dirección encuentra que los signos analizados OM BY AGUADULCE y OM PHARMA son similarmente confundibles.

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante “OM” de los signos antecedentes, sin que contenga elementos gráficos lo suficientemente distintivos o reivindicación de colores que permitan diluir la semejanza con las marcas antecedentes. Adicionalmente, desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, debido a la disposición de los fonemas utilizados. En ese sentido, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de los signos antecedentes, configurándose así una reproducción parcial de estos y generando un riesgo de confusión ante el consumidor.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

Ref. Expediente N° SD2025/0064800

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 3: Productos cosméticos; aceites esenciales, aceites para uso cosmético, aceites de protección solar, aceites de protección solar [cosméticos], aceites destilados para el cuidado de belleza; lociones para uso cosmético; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; preparaciones de aloe vera para uso cosmético; jabones; preparaciones con filtro solar, bloqueador solar [cosméticos]; tónicos para uso cosmético; desodorantes para uso personal; bálsamos, brillos faciales, brillos faciales y corporales; cremas cosméticas, cremas cosméticas a base de extractos de plantas; cremas cosméticas nutritivas, cremas cosméticas para el cuidado de la piel, cremas de baño y productos de perfumería.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
-------------	-----------------------

SD2017/0022899	Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.
-----------------------	---

SD2021/0066516	Clase 44: Servicios médicos y veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales.
-----------------------	---

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 3 internacional por identidad y principio de razonabilidad

Dada la cobertura de los signos en conflicto, esta Dirección advierte con claridad la existencia de conexión competitiva entre estos, no solo por encontrarse comprendidos dentro de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, sino también por la identidad de los productos que buscan distinguir. En efecto, tanto el signo solicitado como la marca registrada amparan jabones; productos de perfumería, aceites esenciales y cosméticos comprendidos en la clase 3 internacional, circunstancia que torna innecesario un análisis exhaustivo en este punto, pues resulta evidente que los productos enfrentados comparten la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y público consumidor. En consecuencia, se configura una conexidad competitiva incuestionable entre los signos confrontados, en tanto se trata de productos idénticos, lo que robustece la presunción de riesgo de asociación ante el consumidor.

Aunado a lo anterior, resulta comercialmente habitual que un empresario que se desempeña en el sector cosmético amplíe su esquema de negocios e incursione en

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.

Resolución N° 420

Ref. Expediente N° SD2025/0064800

productos afines como aceites de protección solar, aceites destilados para el cuidado de belleza; lociones, preparaciones para el cuidado de la piel, preparaciones de aloe vera para uso cosmético; preparaciones con filtro solar, bloqueador solar [cosméticos]; tónicos; desodorantes para uso personal; bálsamos, brillos faciales y corporales; cremas, cremas de baño y productos de perfumería. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente mencionado.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 3 y servicios de la clase 44 internacional. Principio de Razonabilidad

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que resulta plenamente viable que tanto los productos cosméticos, aceites esenciales, aceites de protección solar, preparaciones de aloe vera para uso cosmético; jabones; desodorantes, cremas cosméticas a base de extractos de plantas; cremas cosméticas nutritivas, cremas cosméticas para el cuidado de la piel, cremas de baño y productos de perfumería, como los servicios de cuidado y de belleza para personas sean ofrecidos por un mismo empresario, circunstancia que genera una probabilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones respecto del origen empresarial de los elementos y prestaciones identificados. Ello obedece a que, en la práctica del mercado, los empresarios dedicados a servicios de cuidado y belleza suelen dedicarse conjuntamente a productos que utilizan en la prestación del servicio, de manera que esta coincidencia comercial refuerza la percepción de unidad empresarial ante el consumidor. Dado lo anterior, los consumidores podrían inferir razonablemente que los productos y servicios son proporcionados por un mismo empresario, lo cual no corresponde con la realidad.

Finalmente, existe la posibilidad de que el consumidor vincule los productos destinados al cuidado del cabello, la piel, cosméticos y elementos de higiene con los servicios de cuidado y belleza, toda vez que ambos suelen publicitarse y promocionarse a través de los mismos canales comerciales. Ello no solo ocurre en medios de difusión masiva, sino también mediante campañas, demostraciones y promociones conjuntas realizadas habitualmente, en las cuales se ofrecen y recomiendan estos productos como parte de la experiencia de servicio. En consecuencia, esta práctica estrecha la posibilidad de que el consumidor asuma erróneamente que los productos y servicios provienen del mismo oferente o se encuentran vinculados empresarialmente.

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

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Om by Aguadulce (Mixta) para

Resolución N° 420

Ref. Expediente N° SD2025/0064800

distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por KARINA LIZET PAREDES POZO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a KARINA LIZET PAREDES POZO, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: 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

⁵ **3:** Productos cosméticos; aceites esenciales, aceites para uso cosmético, aceites de protección solar, aceites de protección solar [cosméticos], aceites destilados para el cuidado de belleza; lociones para uso cosmético; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; preparaciones de aloe vera para uso cosmético; jabones; preparaciones con filtro solar, bloqueador solar [cosméticos]; tónicos para uso cosmético; desodorantes para uso personal; bálsamos, brillos faciales, brillos faciales y corporales; cremas cosméticas, cremas cosméticas a base de extractos de plantas; cremas cosméticas nutritivas, cremas cosméticas para el cuidado de la piel, cremas de baño y productos de perfumería.