

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 4310

Ref. Expediente N° SD2025/0038572

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, **SUA GROUP SAS**, solicitó el registro de la Marca **KAFADERM** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066 el 8 de mayo de 2025, **LABORATORIOS GERCO S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

IV. FUNDAMENTOS DE LA OPOSICIÓN

4.1. Causal de irregistrabilidad por violación de derecho de terceros consagrada en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

El Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a la letra consagra:

“Artículo 136.- 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 productos, o para productos o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Del análisis del artículo precedente y una vez realizado el cotejo de los signos KAFADERM vs. CALADERM se desprende claramente que para el caso que nos ocupa se debe aplicar la causal de irregistrabilidad alegada.

Estas razones se exponen a continuación:

4.1.1. Familia de marcas

Para el presente estudio de registro, es importante informarle a la Superintendencia de Industria y Comercio, que mi cliente cuenta con una familia de marcas que comparten la partícula CALADERM que hacen que el consumidor siempre las relacione al mismo origen empresarial.

(...)

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón las marcas opositoras deben gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de posibles infractores, así como a los consumidores.

¹ 5: Medicamentos.

Ref. Expediente N° SD2025/0038572

Adicionalmente, este hecho se debe entender como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común (CALADERM) para un conjunto de productos específicos, con la misma finalidad, que en este caso consta la industria de productos farmacéuticos y cosméticos.

4.1.2. Similitud entre los signos

En el caso en concreto, estamos enfrentado un signo de naturaleza nominativa y otras de naturaleza tanto nominativa como mixta, por lo cual las reglas que debe ser aplicadas para el análisis de estas de conformidad a los parámetros expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina son los siguientes:

(...)

a. Análisis conceptual de los signos

Desde el aspecto conceptual, se evidencia que se trata de signos de fantasía que no evocan ni crean un concepto específico. (...)

Es por lo anterior que, al evidenciarse una reproducción sustancialmente similar de las marcas, el consumidor solo va a fijarse en el aspecto ortográfico y fonético que en el caso en concreto tiene más semejanzas que diferencias creando un evidente riesgo de confusión.

Por lo tanto, es claro que, en caso de coexistencia, el mercado de los productos farmacéuticos y cosméticos no estará en condiciones de diferenciar las marcas y asociarlas con un origen empresarial específico y diferente. (...)

b. Similitud Ortográfica

Al realizar el análisis ortográfico de los signos objeto de confrontación salta a la vista que la marca solicitada reproduce en su gran mayoría el elemento distintivo común de las marcas previamente registradas, como demostramos a continuación:

Marca solicitada: K A F A D E R M

Marcas Opositoras: C A L A D E R M

(...)

Tal semejanza ortográfica da lugar entonces a su similitud fonética, pues el impacto ortográfico producido por estos resulta altamente confundible impidiendo su coexistencia dentro del mismo mercado relevante.

(...)

c. Similitud Fonética

Ahora bien, podemos observar que la marca solicitada a registro reproduce de forma sustancialmente similar gran parte de la composición ortográfica de las marcas previas y, por consiguiente, esa situación genera una mayor recordación en el consumidor que al ver las marcas KAFADERM vs CALADERM, puede confundirlas.

(...)

En esa medida es fundamental que esta Dirección impida de forma tajante el registro de la marca solicitada, pues son evidentes las similitudes que despiertan los signos confrontados desde su orden sonoro. (...)

Ref. Expediente N° SD2025/0038572

4.2. Análisis de conexión competitiva

Además de que los signos enfrentados son similares entre sí, como quedó demostrado en el punto anterior de este escrito, también es claro que distinguen productos que resultan ser competitivamente conexos, lo cual acrecienta aún más el riesgo de confusión y asociación en que se puede ver inmerso el público consumidor.

(...)

3.2.1. Relación competitiva con la Clase 3 pretendida

Del estudio de los productos objeto de confrontación podemos observar sin equivoco alguno que existe relación competitiva entre ellos en lo que respecta a los productos identificados en la Clase 3 Internacional. (...)

Ahora, incluso si se considerara que no hay complementariedad, esta Dirección debe necesariamente reconocer la razonabilidad de que un consumidor pueda considerar que medicamentos y productos cosméticos provengan de un mismo origen empresarial, ya que es bien conocido que las más grandes empresas de medicamentos tienen generalmente líneas cosméticas.

3.2.2. Relación competitiva con la Clase 5 pretendida

Del estudio de los productos objeto de confrontación podemos observar sin equivoco alguno que existe una identidad entre los productos identificados en la Clase 5 Internacional. (...)

La comparación de estos dos tipos de productos no requiere mayor análisis, ya que estamos frente a productos que en esencia son los mismos, ya que los “medicamentos” son productos farmacéuticos. Por lo tanto, estos productos cumplen con el criterio de sustituibilidad, el cual es un criterio sustantivo y, por lo tanto, basta su acreditación para concluir la conexidad competitiva.

V. CONCLUSIÓN

De conformidad con lo anterior, al existir similitud entre los signos y pretender distinguir productos con una alta conexidad competitiva, esta Dirección debe aplicar la causal de irregistrabilidad establecida y negar el registro como marca del signo KAFADERM (mixto), que pretende distinguir productos de la Clase 5 Internacional y, en consecuencia, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS GERCO S.A.S.

VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamentos estas observaciones en el Artículo 136, Literal a) del Artículo 136, Artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 y demás normas concordantes.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **SUA GROUP SAS**, no dio respuesta a la oposición.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0038572

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

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.

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.

Resolución N° 4310

Ref. Expediente N° SD2025/0038572

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

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	CALADERM	LABORATORIOS GERCO S.A.S.	06035801	8	5	Marca	Registrada	21/03/2027
Mixta	CALADERM	LABORATORIOS GERCO S.A.S.	15249845	10	3, 5	Marca	Registrada	12 ene. 2026
Mixta	CALADERM CLEAR	LABORATORIOS GERCO S.A.S.	15249854	10	3, 5	Marca	Registrada	24/06/2026
Nominativa	CALADERM QUEMACURE	LABORATORIOS GERCO S.A.S.	SD2018/0015816	11	3, 5	Marca	Registrada	01/10/2028
Mixta	CALADERM CICATRIPIEL	LABORATORIOS GERCO S.A.S.	SD2018/0093428	11	3	Marca	Registrada	06/09/2029
Mixta	CALADERM	LABORATORIOS GERCO S.A.S.	SD2019/0070687	11	3, 5	Marca	Registrada	20 dic. 2029
Nominativa	CALADERM	LABORATORIOS GERCO S.A.S.	SD2020/0105164	11	3	Marca	Registrada	02/07/2031
Nominativa	CALADERM PAÑALINIS	LABORATORIOS GERCO S.A.S.	SD2021/0096619	11	3	Marca	Registrada	13 jun. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
KAFADERM (Nominativo)	CALADERM (Nominativa)  CALADERM (Mixta)  CALADERM CLEAR (Mixta)



Ref. Expediente N° SD2025/0038572

	CALADERM QUEMACURE (Nominativa)  CALADERM CICATRIPIEL (Mixta)  CALADERM (Mixta) CALADERM (Nominativa) CALADERM PAÑALINIS (Nominativa)
--	--

Facultad oficiosa de la administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irreregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irreregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

- “1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0038572

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de su deber legal y visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se destaca que esta Dirección realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada.

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clases	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	KAFA BY KATE HERRERA	KATERINE HERRERA ROCHA	SD2023/0113199	12	3, 5, 25	Marca	Registrada	27 nov. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo citado de oficio
KAFADERM (Nominativo)	 KAFA BY KATE HERRERA (Mixto)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos nominativos y mixtos

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:⁵

- 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.

⁵ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015



Ref. Expediente N° SD2025/0038572

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 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-Nóvoa 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.

- i) *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.

- ii) *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 (...)*⁶

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁷ 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 (...)

⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁷ “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”.

Ref. Expediente N° SD2025/0038572

- 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.**⁸

Análisis comparativo del signo solicitado frente a las marcas opositoras

KAFADERM (Nominativo): Se trata de una marca constituida únicamente por un elemento denominativo, conformado por la expresión “KAFADERM”, sin acompañamiento de elementos gráficos ni figurativos.

CALADERM (Nominativo): Compuesto exclusivamente por el vocablo “CALADERM”, sin adición de gráficos ni colores.

CALADERM (Mixto): Denominación “CALADERM” acompañada de elementos gráficos y cromáticos, entre ellos una tipografía estilizada en color rojo con fondo blanco y elementos decorativos circulares en tonos rosados.

CALADERM CLEAR (Mixto): Signo compuesto por el término principal “CALADERM” en color rojo y tipografía destacada, acompañado de la partícula secundaria “CLEAR” en color verde. Se inserta dentro de un diseño gráfico con predominio de color turquesa degradado y figuras circulares decorativas.

CALADERM QUEMACURE (Nominativo): Signo constituido únicamente por la expresión “CALADERM QUEMACURE”, sin representación gráfica adicional.

CALADERM CICATRIPIEL (Mixto): Denominación “CALADERM” en tipografía blanca sobre recuadro rojo, acompañada de la expresión secundaria “CICATRIPIEL” en letras más pequeñas de color verde. El diseño está enmarcado en un rectángulo con franjas decorativas.

CALADERM (Mixto): Signo compuesto por el término “CALADERM” en color blanco, dispuesto sobre un rectángulo rojo con terminaciones curvas, acompañado de detalles gráficos adicionales en tonos verdes y blancos.

CALADERM (Nominativo): Marca constituida únicamente por el término “CALADERM”, en **forma** denominativa simple, sin acompañamiento gráfico.

CALADERM PAÑALINIS (Nominativo): Conformado por la expresión “CALADERM PAÑALINIS”, constituida exclusivamente por elementos denominativos, sin incorporación de diseños o gráficos.

En lo que respecta a los signos mixtos opositores, esta Dirección observa que el elemento prevalente es el componente denominativo “**CALADERM**”, toda vez que es el que permite al consumidor identificar y solicitar directamente los productos en el mercado, por lo que debe ser el centro de atención en el cotejo marcario. En efecto, conforme a la regla general

⁸ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0038572

reiterada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el consumidor tiende a recordar y a pronunciar el elemento verbal de una marca mixta, siendo éste el que mayor fuerza distintiva reviste y el que finalmente guía su decisión de consumo.

Ahora bien, debe resaltarse que el signo solicitado “**KAFADERM**” es de naturaleza nominativa, de manera que carece de elementos gráficos que pudieran contribuir a diferenciarlo de los signos previamente registrados. En consecuencia, el análisis se concentra aún más en el plano denominativo, acentuando la importancia de los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales, los cuales, como se verá a continuación, presentan claras similitudes con los signos opositores.

Al realizar la valoración conjunta de los signos enfrentados “**KAFADERM**” y “**CALADERM**”, esta Dirección advierte que sí existe similitud suficiente para generar riesgo de confusión en el mercado. En primer lugar, si bien es cierto que la partícula “**DERM**” puede considerarse evocativa en el sector de productos dermatológicos y farmacéuticos, lo cierto es que el signo solicitado la reproduce de manera idéntica y en la misma posición final en que se encuentra en los signos opositores, lo que refuerza la asociación por parte del consumidor.

Desde el punto de vista ortográfico, se aprecia que ambos signos comparten la terminación “**DERM**”, elemento de gran peso en la estructura de las marcas analizadas. Asimismo, se advierte que ambos signos tienen el mismo número de sílabas (cuatro), conservan idéntica secuencia de vocales (A-A-E) y presentan gran semejanza en la disposición de sus consonantes, diferencias que resultan insuficientes para otorgarles distintividad frente al consumidor medio.

En el plano fonético, las coincidencias se hacen aún más evidentes, dado que la repetición de la secuencia vocálica es idéntica, y la sílaba tónica recae en la misma posición dentro de cada denominación. Estas similitudes generan una impresión sonora semejante, lo que incrementa el riesgo de confusión auditiva al momento de la adquisición de los productos.

Finalmente, desde el punto de vista conceptual, si bien no se advierte un significado evidente en los vocablos confrontados, lo cierto es que ambos evocan ideológicamente una misma idea en el consumidor, pues fonéticamente se perciben como denominaciones de fantasía asociadas a medicamentos o tratamientos para la piel, reforzando así una evocación conceptual semejante.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección concluye que los signos “**KAFADERM**” y “**CALADERM**” resultan similares desde las perspectivas ortográfica, fonética y conceptual, circunstancia que, sumada a la identidad y conexidad de los productos que amparan, configura un riesgo de confusión y asociación en el mercado, lo cual impide su coexistencia.

Análisis comparativo frente a la marca hallada de oficio

El signo hallado de oficio es de naturaleza mixta y se encuentra compuesto por un elemento nominativo y uno gráfico. En particular, presenta de manera destacada la expresión “**Kafa**”, escrita con una tipografía estilizada y de trazo fino, acompañada de la expresión secundaria “**Kate Herrera**” en un tamaño considerablemente menor. Adicionalmente, incorpora la denominación “**KAFA BY KATE HERRERA**”, la cual refuerza el componente denominativo del signo.

Ahora bien, tratándose de un signo mixto, se observa que el elemento preponderante del signo hallado de oficio es el nominativo, en tanto las expresiones verbales que lo integran son las que mayor impacto generan en la percepción del consumidor, facilitan su recordación y cumplen la función principal de identificar el origen empresarial de los productos o servicios

Ref. Expediente N° SD2025/0038572

distinguidos. Los elementos gráficos, por su parte, cumplen un rol meramente accesorio y ornamental, sin alterar de manera sustancial la impresión global del signo.

Al confrontar el signo solicitado “**KAFADERM**” con el signo hallado de oficio “**KAFA / KAFA BY KATE HERRERA**”, se evidencia la existencia de similitudes relevantes en los planos ortográfico, fonético y conceptual.

Desde el campo ortográfico, ambos signos comparten de manera íntegra la secuencia inicial “**KAFA**”, la cual constituye el elemento dominante y de mayor recordación visual en cada uno de ellos. Dicha coincidencia se presenta en idéntico orden y con las mismas letras, generando una alta semejanza ortográfica. La adición del segmento “**DERM**” en el signo solicitado no resulta suficiente para neutralizar dicha similitud, toda vez que el consumidor tiende a fijar su atención en el elemento inicial del signo, especialmente cuando este se presenta de forma coincidente en ambos casos.

En el campo fonético, la similitud también es evidente, pues ambos signos se inician con la misma secuencia sonora /KA-FA/, la cual se pronuncia de manera idéntica y constituye el componente fonético principal. Esta coincidencia inicial provoca que, al ser percibidos de manera oral, los signos generen una sonoridad semejante, susceptible de inducir al consumidor a asociarlos o confundirlos, aun cuando el signo solicitado incorpore una terminación adicional.

Finalmente, en el plano conceptual, ninguno de los signos en cotejo posee un significado claro, directo o convencional en el idioma español que permita diferenciarlos desde este ámbito. La ausencia de un contenido semántico concreto refuerza la relevancia de las similitudes existentes en los planos ortográfico y fonético, los cuales adquieren mayor peso en la impresión de conjunto.

En consecuencia, la coincidencia sustancial en los elementos visuales y sonoros predominantes permite concluir que entre los signos enfrentados existe una similitud apreciable que se manifiesta principalmente en los campos ortográfico y fonético, incrementada por la inexistencia de un significado conceptual que permita diferenciarlos con claridad.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Medicamentos.

Los signos antecedentes, identifican:

Expedientes	Producto y/o servicios
06035801:	5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
15249845:	3: Jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y cremas para la piel y el cabello; dentífricos. 5: Loción y crema medicada para la piel, productos farmacéuticos,

Resolución N° 4310

Ref. Expediente N° SD2025/0038572

veterinarios e higiénicos.

15249854: 3: Jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y cremas para la piel y el cabello; dentífricos.

5: Loción y crema medicada para la piel, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos.

SD2018/0015816 3: Jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y cremas para la piel y el cabello; dentífricos.

5: Loción y crema medicada para la piel, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos.

SD2018/0093428 3: Cremas para el cuerpo; cremas cosméticas; cremas cosméticas para el cuidado de la piel.

SD2019/0070687 3: Productos cosméticos para el cuidado y protección de la piel, crema, geles y lociones.

5: Productos farmacéuticos, lociones y cremas medicadas para la piel.

SD2020/0105164: 3: Productos cosméticos para el cuidado y la protección de la piel, geles y lociones.

SD2021/0096619: 3: Productos cosméticos; Productos cosméticos de toda clase para el cuidado de la piel.

SD2023/0113199 3 Hidratantes para la cara [cosméticos]; jabones cosméticos; kits de cosméticos que contienen principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; limpiadores cosméticos faciales; lociones corporales hidratantes [cosméticos]; lociones faciales [cosméticos]; lociones hidratantes [cosméticos]; maquillaje [cosméticos]; mascarillas faciales [productos cosméticos]; mascarillas para el cutis [cosméticos]; papel secante facial [cosméticos]; cremas limpiadoras [cosméticos]; cremas para el cuerpo [cosméticos]; endurecedores de uñas [cosméticos]; esmaltes de base para las uñas [productos cosméticos]; exfoliantes corporales cosméticos; filtro solar [cosméticos]; geles cosméticos; perfumería para cosméticos; polvos cosméticos; polvos faciales cosméticos; preparaciones autobronceadoras [cosméticos]; preparaciones de cuidado facial [cosméticos]; preparaciones faciales [cosméticos]; sueros de belleza; sueros faciales.

5 Antioxidantes [suplementos dietéticos]; suplementos alimenticios; suplementos de proteínas para personas; suplementos de proteínas para seres humanos; suplementos dietéticos; suplementos dietéticos en forma de polvo; suplementos dietéticos en forma líquida; suplementos dietéticos para el control del peso corporal; suplementos dietéticos y nutricionales.

25 Jerseys [prendas de vestir]; prendas de vestir de deporte; prendas de vestir para hombres; prendas de vestir para mujeres;

Ref. Expediente N° SD2025/0038572

prendas de vestir para mujeres, hombres y niños; prendas de vestir para niños pequeños; shorts en cuanto prendas de vestir; tops [prendas de vestir]; pijamas; fajas [ropa interior]; ropa interior y de noche; vestidos; calzado informal; calzado*; calzado y artículos de sombrerería; blusas; faldas; faldas plisadas; faldas short; ropa de deporte; ropa de ejercicio; ropa de playa; ropa de tenis; ropa informal; ropa interior para caballeros; ropa interior para mujeres; ropa interior y de dormir; ropa para mujeres; ropa de embarazadas; pañuelos; chaquetas.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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. (...)”⁹.

Análisis de conexidad competitiva entre la clase 5 solicitada y la clase 3 de las marcas opositoras:

El signo solicitado pretende distinguir productos comprendidos en la clase 5 internacional, específicamente medicamentos.

Por su parte, los registros opositores amparan productos tanto en la clase 5 como en la clase 3, dentro de los cuales se encuentran cremas medicadas para la piel, productos farmacéuticos, lociones y cremas cosméticas para el cuidado y protección de la piel, así como productos cosméticos de toda clase con la misma finalidad.

De esta manera, atendiendo al criterio de razonabilidad, resulta plausible concluir que los productos identificados en la clase 5 solicitada guardan una clara relación competitiva con los de la clase 3 de los signos opositores. Ello en la medida en que el consumidor, frente a la realidad del mercado, puede asumir que quien comercializa cremas y lociones cosméticas para el cuidado de la piel también incursione en el mercado de cremas o productos medicados enfocados en el tratamiento de condiciones dermatológicas, que pertenecen al mismo ámbito de consumo. En efecto, no es extraño que laboratorios farmacéuticos diversifiquen su portafolio y ofrezcan tanto medicamentos dermatológicos (clase 5) como productos cosméticos y de cuidado personal (clase 3), lo que acrecienta la percepción de un mismo origen empresarial.

Asimismo, desde los criterios auxiliares, se observa que los productos comparados suelen coincidir en los canales de comercialización, toda vez que medicamentos tópicos y cremas cosméticas para la piel se encuentran disponibles en farmacias, droguerías y grandes superficies. De igual modo, los medios de publicidad empleados tienden a ser similares, pues ambos apelan a estrategias de promoción relacionadas con el cuidado y la protección de la piel, dirigidas a un público consumidor con intereses comunes en salud y estética. Incluso la finalidad de los productos presenta cercanía, ya que tanto los medicamentos tópicos como las cremas cosméticas buscan el cuidado, tratamiento o protección de la piel, aunque desde perspectivas diferentes (terapéutica y estética).

En consecuencia, esta Dirección concluye que existe conexidad competitiva entre la clase 5 solicitada y la clase 3 opositora, dado que los productos que identifican pertenecen a un mismo mercado relevante, comparten canales de distribución y formas de publicidad, y

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0038572

son razonablemente atribuibles a un mismo origen empresarial, generando así un mayor riesgo de confusión y asociación en el consumidor.

Análisis de conexidad competitiva entre la clase 5 solicitada y la clase 5 marcas opositoras:

El signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 5 internacional, específicamente medicamentos.

En este sentido, frente a los registros de la parte opositora que amparan igualmente productos en la clase 5, se observa que existe conexidad competitiva directa. Particularmente, respecto del expediente 06035801, que protege productos farmacéuticos, se configura una relación de género–especie, en tanto que los “medicamentos” solicitados constituyen una categoría específica dentro del género más amplio de productos farmacéuticos amparados por el registro opositor. En consecuencia, al pertenecer a un mismo campo de protección, compartiendo naturaleza, finalidad y canales de comercialización, el consumidor puede razonablemente suponer que provienen de un mismo origen empresarial, lo cual incrementa el riesgo de confusión en el mercado.

De otra parte, respecto de los expedientes 15249845, 15249854, SD2018/0015816 y SD2019/0070687, los cuales protegen lociones y cremas medicadas para la piel y otros productos farmacéuticos, es claro que concurre el criterio de razonabilidad, en tanto que resulta común en el mercado que quienes producen y comercializan cremas o lociones medicadas para la piel diversifiquen su portafolio de productos hacia otros medicamentos de carácter general. Por tanto, el consumidor medio puede razonablemente considerar que los bienes identificados con las marcas opositoras y los solicitados provienen de un mismo origen empresarial.

Adicionalmente, al analizar los criterios auxiliares, se aprecia que los productos enfrentados coinciden en los canales de comercialización, en la medida en que todos se ofrecen a través de farmacias, droguerías y establecimientos especializados en el cuidado de la salud. Igualmente, los medios de publicidad tienden a coincidir, recurriendo a campañas enfocadas en la promoción de beneficios médicos y de bienestar. Incluso, desde la perspectiva de la finalidad, se advierte que tanto los medicamentos en general como las lociones y cremas medicadas para la piel buscan la preservación o restauración de la salud del consumidor, situándose en un mismo mercado relevante de productos farmacéuticos.

En consecuencia, esta Dirección concluye que entre los productos de la clase 5 del signo solicitado y los productos amparados en la clase 5 por las marcas opositoras sí existe conexidad competitiva, sustentada en los criterios de sustituibilidad y razonabilidad, así como en criterios auxiliares de canales de comercialización, medios de publicidad y finalidad de los productos, configurándose así un escenario de riesgo de confusión y asociación en el consumidor.

Análisis de conexidad competitiva entre la clase 5 solicitada y la clase 5 de la marca encontrada de oficio:

Ahora bien, al analizar los productos distinguidos por el signo hallado de oficio y aquellos amparados por el signo solicitado, se observa que ambos se ubican en la clase 5 del Clasificador Internacional de Niza, compartiendo un mismo ámbito de protección dentro del sector farmacéutico y de la salud. En particular, el signo hallado de oficio distingue suplementos dietéticos, nutricionales y alimenticios, mientras que el signo solicitado

Ref. Expediente N° SD2025/0038572

identifica medicamentos, lo cual evidencia una relación de género–especie, en la medida en que los suplementos dietéticos y nutricionales constituyen una categoría específica que se inserta dentro del género más amplio de productos destinados al cuidado, prevención o tratamiento de la salud humana.

Desde la perspectiva del consumidor, resulta razonable considerar que dichos productos pueden provenir de un mismo origen empresarial, toda vez que en el mercado es habitual que un mismo agente económico comercialice tanto medicamentos como suplementos dietéticos o nutricionales bajo una misma marca o línea marcaria, destinándolos a fines relacionados con el bienestar y la salud. Esta cercanía funcional y comercial refuerza la existencia de una conexión directa entre los productos enfrentados.

En consecuencia, esta Dirección considera acreditada la conexidad competitiva por relación género–especie entre los productos distinguidos por los signos en cotejo, razón por la cual no resulta necesario profundizar en el estudio de otros criterios de conexidad, al encontrarse plenamente demostrado que los productos enfrentados se desenvuelven en un mismo sector del mercado y pueden ser asociados por el consumidor como provenientes de una misma procedencia empresarial.

Análisis de conexidad competitiva entre la clase 5 solicitada y la clase 3 de la marca ubicada de Oficio:

El signo solicitado pretende distinguir medicamentos, productos comprendidos en la clase 5 del Clasificador Internacional de Niza.

Por su parte, el signo hallado de oficio ampara productos pertenecientes a la clase 3, consistentes, entre otros, en preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel, tales como cremas, lociones, limpiadores, sueros, mascarillas faciales, exfoliantes, filtros solares, preparaciones faciales y corporales, así como diversos productos cosméticos destinados a la higiene, protección y embellecimiento de la piel.

Ahora bien, al analizar los productos enfrentados, esta Dirección advierte la existencia de conexidad competitiva bajo el criterio de razonabilidad, en tanto los productos de ambas clases se insertan en un mismo ámbito de consumo relacionado con el cuidado, protección y tratamiento de la piel. En efecto, desde la perspectiva del consumidor medio, no resulta extraño ni inusual que una misma empresa comercialice tanto productos para el cuidado de la piel (clase 3) como medicamentos, particularmente de uso tópico o dermatológico (clase 5), orientados a atender necesidades complementarias dentro del mismo segmento del mercado.

Dicha percepción se ve reforzada por el hecho de que, en la práctica comercial, es común que laboratorios y empresas del sector salud y cuidado personal diversifiquen su portafolio, ofreciendo simultáneamente productos cosméticos para el mantenimiento y protección de la piel, así como medicamentos destinados al tratamiento de afecciones cutáneas, lo que favorece la asociación de tales productos con un mismo origen empresarial.

Adicionalmente, se observa que los productos comparados suelen coincidir en sus canales de comercialización, al encontrarse disponibles en farmacias, droguerías, establecimientos especializados y grandes superficies. Asimismo, los medios de publicidad empleados presentan similitudes, pues ambos tipos de productos recurren a estrategias de promoción enfocadas en el cuidado, la salud y la apariencia de la piel, dirigidas a un público con intereses comunes.

Resolución N° 4310

Ref. Expediente N° SD2025/0038572

En consecuencia, esta Dirección concluye que existe conexidad competitiva entre los productos de la clase 5 solicitada y los productos de la clase 3 amparados por el signo hallado de oficio, por cuanto se desenvuelven en un mismo mercado relevante, comparten canales de distribución y formas de promoción, y resultan razonablemente atribuibles a un mismo origen empresarial, lo que incrementa el riesgo de confusión o asociación por parte del consumidor.

Conclusión

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **LABORATORIOS GERCO S.A.S.**, en contra de la Clase 5 Internacional.

ARTÍCULO 2°: Negar el registro de la Marca **KAFADERM** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰, solicitada por **SUA GROUP SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°: Notificar a **SUA GROUP SAS**, solicitante del registro y a **LABORATORIOS GERCO S.A.S.** opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4°: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 23 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁰ 5: Medicamentos.