

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 4656

Ref. Expediente N° SD2025/0073924

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 24 de julio de 2025, H.C.B.M. S.A.S., solicitó el registro de la Marca DIVERSE FLORA (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. 1075, 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 irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad 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,

¹ 3: Productos cosméticos, productos cosméticos y de aseo para el cuidado del pelo; productos cosméticos y de aseo para el cuidado de la piel, el cuerpo y la cara; productos cosméticos para desmanchar la piel.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0073924

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 marca previamente registrada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	DIVERSE FIORENZI	SOCIEDAD INMOBILIARIA BRENTI SAS	15218455	10	14, 18, 25, 35	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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° SD2025/0073924

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Igualmente, respecto al elemento predominante en las marcas mixtas, en el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal preceptuó que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente (o visualmente) similares.

En el plano fonético, ambos signos comparten de manera idéntica el elemento inicial DIVERSE, que constituye el núcleo de mayor carga sonora y el punto de partida de la pronunciación. Para el consumidor, el impacto auditivo recae íntegramente en dicho elemento, pues es lo primero que se escucha y lo que se recuerda con mayor facilidad. Las expresiones FLORA y FIORENZI, aunque distintas, no eliminan la similitud generada por el arranque idéntico, máxime tratándose de palabras derivadas del mismo campo semántico (floral, naturaleza, estética).

En el plano ortográfico, la coincidencia se vuelve aún más determinante: el signo solicitado reproduce al pie de la letra las siete primeras letras del signo previo (D I V E R S E). Esto significa que ambos signos comparten más del 70% de su estructura gráfica, lo cual es particularmente relevante en marcas compuestas donde el primer elemento cumple la función de identificador principal. El consumidor suele fijar su atención en el inicio del signo, por lo que la diferencia entre “FLORA” y “FIORENZI” no neutraliza la impresión visual dominante.

En el plano conceptual, ambos signos evocan ideas relacionadas con variedad, diversidad y elementos naturales / estéticos.

- DIVERSE FLORA alude a diversidad de plantas o elementos botánicos.

Ref. Expediente N° SD2025/0073924

- DIVERSE FIORENZI incorpora la raíz italiana *fiore* (flor), igualmente vinculada al significado floral.

Así, ambos signos terminan ubicando al consumidor en un mismo universo conceptual vinculado a la naturaleza, la estética y lo orgánico, reforzando la percepción de que podrían pertenecer a una misma casa empresarial o a líneas de productos complementarias.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando el signo solicitado reproduce íntegramente el elemento dominante del signo previamente registrado —como ocurre aquí con “DIVERSE”— y las diferencias recaen únicamente en elementos secundarios o complementarios, se mantiene el riesgo de confusión y asociación, especialmente en mercados donde los signos evocan la misma temática.

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 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/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

3: Productos cosméticos, productos cosméticos y de aseo para el cuidado del pelo; productos cosméticos y de aseo para el cuidado de la piel, el cuerpo y la cara; productos cosméticos para desmanchar la piel.

El signo previamente registrado identifica:

14: Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles, pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería.

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:

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° SD2025/0073924

25: Calzado, especialmente zapatos, botas, sandalias, pantuflas, chancletas, bufandas o pañoletas, sombreros, guantes, cinturones, medias, calcetines; plantillas, chapas o placas para tacones; gorras; vestidos pantalones, camisas, faldas, sacos, camisetas.

35: Servicios de tiendas y comercio al detal de calzado, accesorios de moda, vestidos y sombrerería, joyería e imitación de joyería y relojes, maletas o morrales de mano, morrales para cargar al hombro, carteras, maletas, sombrillas; administración comercial y trabajos de oficina.

En relación con los productos comprendidos en la clase 3, consistentes en cosméticos y preparaciones de aseo para el cuidado del cabello, piel, cuerpo y rostro, se advierte una conexidad competitiva y económica por razonabilidad con los productos y servicios de las clases 14, 18, 25 y 35 diferenciados por los signos previamente registrados. En efecto, los cosméticos forman parte del mismo sector integrado de moda, belleza y estilo de vida, en el que es usual que un mismo operador económico ofrezca de manera conjunta artículos de joyería (cl. 14), marroquinería (cl. 18), prendas de vestir y calzado (cl. 25), así como servicios de tiendas y comercio al detal (cl. 35) encaminados a la comercialización y distribución de dichos productos.

Desde la perspectiva del mercado, los cosméticos no solo se adquieren en puntos de venta especializados, sino en establecimientos que simultáneamente ofrecen accesorios de moda, ropa, bolsos y joyas, evidenciándose canales de comercialización coincidentes y estrategias promocionales complementarias. Las grandes marcas del sector suelen extender sus líneas comerciales desde cosmética hacia moda y accesorios —y viceversa— generando en el consumidor la expectativa razonable de un origen empresarial común. La finalidad de todos estos productos converge en el embellecimiento, la presentación personal y la construcción de imagen, reforzando la complementariedad con joyería y bisutería (cl. 14), bolsos y artículos en cuero (cl. 18), así como prendas de vestir y calzado (cl. 25).

A su vez, los servicios de clase 35, orientados a la venta, comercialización y promoción de productos de moda, accesorios y belleza, actúan como extensión natural de las líneas cosméticas, pues su función principal es poner en el mercado los mismos productos con los que los cosméticos se integran de manera habitual. En consecuencia, la existencia de signos idénticos o similares para identificar cosméticos frente a estos productos y servicios relacionados puede inducir al público a error sobre la procedencia empresarial, configurando un riesgo de confusión por asociación derivado de la razonabilidad en la conexión económica entre las citadas clases.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0073924

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca DIVERSE FLORA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por H.C.B.M. S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a H.C.B.M. S.A.S., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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 26 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 3: Productos cosméticos, productos cosméticos y de aseo para el cuidado del pelo; productos cosméticos y de aseo para el cuidado de la piel, el cuerpo y la cara; productos cosméticos para desmanchar la piel.