

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7939

Ref. Expediente N° SD2025/0030325

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 3 de abril de 2025, la sociedad **GLOBAL LUXURY GROUP S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **ESSENCE DE SARTORI PARFUMS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, la sociedad **SUPRALAB S.A.S.** presentó oposición contra la clase 3 internacional con fundamento en el literal a) del artículo 136 Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

(...) 3. Consideraciones

El artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que:

“ART. 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 servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...).”

En este caso, la semejanza entre ambas marcas es tal que puede inducir al público al error, estando además orientadas a identificar productos idénticos o competitivamente conexos, como se detalla a continuación.

3.1 Los signos enfrentados son confundibles y su coexistencia en el mercado induciría al público a error sobre los productos en si mismos y su origen empresarial, pues generan una impresión idéntica, que no permite diferenciación.

La marca solicitada para registro es una marca mixta, cuya parte denominativa se compone por la expresión ESSENCE DE SARTORI PARFUMS. El elemento SARTORI es ubicado de forma prominente dentro de la denominación, siendo este un factor muy importante ante la primera impresión y lectura de la marca por parte de un consumidor, especialmente al ser fonética y ortográficamente muy similar a SATORI. Las expresiones "ESSENCE DE" y "PARFUMS" son de carácter descriptivo o evocador común para productos de perfumería y cosmética (Clase 3). Por consiguiente, es la palabra SARTORI la que genera mayor recordación y el principal punto de confusión en la mente de un consumidor, siendo SATORI la denominación protegida por las marcas.

Adicionalmente, incluso cuando las marcas son confundibles en abstracto, lo son aún más si se considera que los productos que identifican resultan muy similares.

¹ 3: Aromas para perfumes; colonias, perfumes y productos cosméticos; extractos de perfumes; perfumes; perfumes y aguas de colonia; perfumes y aguas de tocador; perfumes y colonias.

Ref. Expediente N° SD2025/0030325

3.2 Considerando que tanto la marca solicitada como nuestra marca son de naturaleza mixtas, conforme a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe determinarse en primer lugar cuál es el elemento preponderante en la marca mixta, siendo procedente efectuar el cotejo marcario si el componente predominante es el nominativo en las marcas objeto de comparación.

En este caso, es evidente que el elemento predominante en las marcas confrontadas es el nominativo, ya que es éste el que genera mayor impacto en la mente del consumidor, sirviendo como referente para identificar y adquirir los productos. Por lo tanto, la comparación entre las marcas debe realizarse sobre sus elementos nominativos.

3.3 Cotejo marcario: Una vez determinado que el elemento predominante en las marcas confrontadas es el nominativo, procede realizar la comparación entre las mismas. Antes de dicho cotejo, resulta pertinente señalar que las expresiones “ESSENCE DE” y “PARFUMS” no constituyen elementos con la suficiente fuerza distintiva para diferenciar la marca solicitada de la marca registrada SATORI, toda vez que: (i) dichas expresiones son descriptivas o genéricas respecto de los productos cosméticos de la clase 3 y, por tanto, tienen escasa capacidad distintiva en el conjunto marcario; y (ii) el término “SARTORI” ocupa una posición central y destacada dentro de la denominación solicitada, siendo el que mayor impacto genera en la percepción del consumidor. En consecuencia, para efectos del cotejo marcario, el análisis debe centrarse en el elemento “SARTORI”, al ser el componente que realmente identifica la marca solicitada y genera riesgo de confusión o asociación con la marca registrada SATORI.

(...) 3.3.2 Las marcas SARTORI y SATORI comparten una pronunciación casi idéntica, ya que la marca solicitada se pronunciaría “sar-to-ri”, mientras que la marca registrada se pronuncia “sa-to-ri”, siendo la diferencia fonética mínima e imperceptible para el consumidor promedio. Esta similitud genera un riesgo real de confusión en el mercado, especialmente cuando el consumidor intente adquirir productos identificados con la marca solicitada, pudiendo asociarlos erróneamente con los de la marca registrada. Ambas marcas comparten identidad silábica en su mayoría y coinciden en la secuencia de letras, diferenciándose únicamente por la inclusión de la letra “r” en una posición que no altera significativamente la percepción fonética del conjunto.

3.3.3 Desde el punto de vista ortográfico, las semejanzas entre ambas marcas son evidentes. Se trata de denominaciones casi idénticas, con la única diferencia de la adición de la letra “R” en la marca solicitada. Por tanto, la estructura visual de ambas marcas resulta prácticamente igual:

SATORI SARTORI

SARTORI SATORI SARTORI SATORI SARTORI SATORI SARTORI SATORI
SARTORI SATORI

Esta mínima diferencia ortográfica no es suficiente para evitar el riesgo de confusión, dado que la adición de una letra intermedia no altera de forma sustancial la percepción general del signo por parte del consumidor.

3.4 Familia de marcas:

Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial” (Proceso 53-IP-2015 Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina).

Ref. Expediente N° SD2025/0030325

Supralab ha desarrollado una familia marcaria en torno a la expresión distintiva SATORI, la cual constituye una expresión creativa derivada de una palabra en idioma japonés. Debido a esta distintividad, existe un riesgo elevado de que el consumidor promedio perciba que la marca solicitada ESSENCE DE SARTORI PARFUMS forma parte de dicha familia marcaria, o que ambas provienen del mismo origen empresarial, lo cual no se ajusta a la realidad y genera un claro escenario de confusión y asociación indebida en el mercado.

3.5 Conexidad competitiva: Entre los productos identificados por los signos comparados existe relación de identidad.

(...) 3.5.1 La marca ESSENCE DE SARTORI PARFUMS ha sido solicitada para identificar productos comprendidos en la clase 3, los cuales se encuentran incluidos o se relacionan con los productos protegidos por la marca SATORI. La marca SATORI ampara, entre otros, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, jabones y dentífricos, todos ellos pertenecientes al mismo sector cosmético y de cuidado personal. Los productos que la marca solicitada pretende identificar —como perfumes, colonias, extractos aromáticos y aguas de tocador— son no solo similares, sino también directamente competitivos y complementarios con los ya protegidos por la marca SATORI. En consecuencia, existe una clara relación de identidad, complementariedad y razonabilidad comercial que refuerza el riesgo de confusión entre los signos confrontados.

Que el término para pronunciarse respecto de la presente oposición venció en silencio sin que la sociedad **GLOBAL LUXURY GROUP S.A.S.**, descorriera el correspondiente traslado.

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

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° SD2025/0030325

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.

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy

•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° SD2025/0030325

difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiriera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiriera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Reglas del cotejo marcario

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

“(…)

- *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 (...).”*

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, fonético y conceptual mencionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
------	-------	---------	------------	------	-------	---------	--------	----------

Ref. Expediente N° SD2025/0030325

Mixta	SATORI LA EVOLUCION DE LA BELLEZA	SUPRALAB S.A.S	SD2017/0053623	11	3	Marca	Registrada	31/05/2029
Mixta	EXPERIENCE SATORI	SUPRALAB S.A.S	SD2020/0095625	11	44	Marca	Registrada	26/07/2031
Mixta	SATORI	SUPRALAB S.A.S	15063810	10	44	Marca	Registrada	24/06/2026
Mixta	SATORI	SUPRALAB S.A.S	06101623	8	3	Marca	Registrada	24/10/2027
Mixta	Satori	SUPRALAB S.A.S	15063795	10	35	Marca	Registrada	29/01/2036

Familia de Marcas

El hecho que SUPRALAB S.A.S., incluya de forma reiterada la expresión “SATORI” en buena parte de sus marcas previamente citadas, permite a esta Dirección concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común 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.

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 un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos 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 que identifica, por 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 por la calidad que ya conoce.

Los signos bajo estudio son los siguientes:



La marca solicitada es de naturaleza mixta conformada por la expresión “ESSENCE DE SARTORI PARFUMS” en color negro y se acompaña de la ilustración de la forma de una “S” con un diseño estilo romano en color vino tinto.



Ref. Expediente N° SD2025/0030325



Por su parte, los signos opositores son de naturaleza mixta conformado por las expresiones: “SATORI LA EVOLUCION DE LA BELLEZA”, “SATORI EXPERIENCE” y “SATORI”, respectivamente, y en sus partes visuales se presentan unas circunferencias geométricas junto con la expresión.

Jurisprudencia

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁴.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0030325

Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que:

“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Prevalencia del elemento nominativo

En el presente análisis es de señalar que teniendo en cuenta las marcas previamente referidas **y por ser de naturaleza mixta es claro que predomina el elemento nominativo** y, por lo tanto, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.***
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁵***

Análisis comparativo:

Esta Dirección observa que los signos enfrentados presentan similitudes relevantes susceptibles de generar confusión en el público consumidor. En efecto, su apreciación debe realizarse de manera integral, atendiendo a la impresión de conjunto que producen, sin descomponerlos artificialmente.

⁵ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0030325

Desde el punto de vista ortográfico y fonético, las denominaciones **SATORI** y **SARTORI** resultan altamente próximas. Ambas comparten una estructura similar, con coincidencia en la secuencia vocálica **A-O-I**, así como una disposición consonántica **S/T/R** y sonora que conduce a una percepción muy cercana por parte del consumidor medio. La diferencia introducida por la consonante “R” intermedia en **SARTORI** no es suficiente para neutralizar dicha cercanía, máxime si se considera que en la dinámica normal del mercado las marcas no suelen compararse de forma simultánea, sino a partir del recuerdo imperfecto que conserva el consumidor.

De otra parte, las expresiones adicionales tales como “la evolución de la belleza” y “experience”, presentes en algunos de los signos opositores, tienen un carácter claramente secundario y descriptivo en relación con los productos y/o servicios que distinguen. En consecuencia, no aportan un elemento diferenciador relevante desde la óptica marcaria, pues no alteran la impresión global dominada por el elemento nominativo **SATORI / SARTORI**, que es el que concentra la fuerza distintiva y cumple la función principal de identificación empresarial.

Asimismo, se advierte que en todos los signos comparados el elemento denominativo **SATORI / SARTORI** se presenta de forma destacada y en mayor tamaño, lo cual refuerza su carácter preponderante dentro del conjunto marcario y confirma que es ese componente el que fijará principalmente la atención del consumidor.

En este sentido, debe recordarse que en materia marcaria el elemento nominativo suele tener un peso determinante en la percepción del público, en tanto genera un impacto fonético claro, fácilmente reproducible y recordable, y constituye el principal medio de identificación de los productos y/o servicios en el tráfico económico.

Así las cosas, la proximidad gráfica y, sobre todo, sonora entre **SATORI** y **SARTORI** conduce a una impresión de conjunto marcadamente similar, idónea para inducir a confusión o, cuando menos, a asociación indebida en el público 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 servicios⁶

⁶ 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

Ref. Expediente N° SD2025/0030325

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase (3): *Aromas para perfumes; colonias, perfumes y productos cosméticos; extractos de perfumes; perfumes; perfumes y aguas de colonia; perfumes y aguas de tocador; perfumes y colonias.*

Los signos opositores identifican:

Sd2017/0053623 - clase (3): cosméticos; especialmente baño espumoso facial, geles, cremas cosméticas; aceites para uso cosmético; lociones para uso cosmético; jabones cosméticos; hidratantes cosméticos.

Sd2020/0095625 - clase (44): consultoría en cosmética; servicios de cuidados cosméticos corporales; servicios de tratamientos cosméticos corporales, faciales y capilares; cirugía cosmética; servicios de consulta y aplicación de maquillaje; tratamientos de belleza.

15063810 - clase (44): consultoría en cosmética; servicios de cuidados cosméticos corporales; servicios de tratamientos cosméticos corporales; servicios de tratamientos cosméticos corporales, faciales y capilares; servicios de tratamientos cosméticos faciales y corporales; cirugía cosmética; servicios de consultas sobre maquillaje; servicios de consulta y aplicación de maquillaje.

06101623 - clase (3): preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

15063795 - clase (35): servicios de venta minorista o mayorista de productos cosméticos; servicios de venta minorista en línea de productos cosméticos y de belleza; servicios de venta minorista o mayorista de productos cosméticos, productos de tocador, dentífricos, jabones y detergentes; servicios de venta minorista por correspondencia de cosméticos.

Análisis frente a la clase 3 internacional:

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir **que hay relación o conexidad** entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar:

Vistas las coberturas, se advierte conexidad **competitiva directa**.

Identidad: Esta Dirección encuentra coincidencias entre los bienes que ofrece y comercializa el titular de las marcas opositoras y los que busca introducir en el mercado la solicitante, pues no solo son semejantes, sino que existe identidad entre ellos (perfumes y cosméticos).

cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0030325

Así entonces, los bienes en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; sino que al ser los mismos existe una presunción irrefutable sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos, pues son productos **idénticos**, máxime si se tiene en cuenta que los productos de perfumes y cosméticos se encuentran en la misma clase 3 internacional.

En consecuencia, es lógico concluir que cualquier consumidor que adquiera los productos de perfumes y cosméticos piense que provienen del mismo origen empresarial de la marca opositora, cuando lo cierto es que son empresarios distintos.

Por lo anterior, esta Dirección considera innecesario adelantar un análisis profundo en lo que a este punto respecta, saltando a la vista que la cobertura general (productos de perfumes y cosméticos) declarado en el petitorio de registro del signo de la referencia, subsume la especificidad o designación particular de los bienes reivindicados por las marcas opositoras.

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

Análisis frente a las clases 35 y 44 internacionales:

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir **que hay relación o conexidad** entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar:

Razonabilidad: 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. (...)”⁷.

En el presente caso, el signo solicitado pretende identificar productos de perfumes y cosméticos y, por su parte, las marcas opositoras identifican servicios de comercialización de cosméticos y consultoría en cosméticos.

Esta Dirección debe precisar que, indistintamente de que estos productos y servicios se encuentren en diferentes clases internacionales, lo cierto es que son complementarios, están estrechamente relacionados al tratarse de la venta, comercialización y consultoría de perfumes y cosméticos, además comparten los mismos canales comerciales y publicitarios al encontrarse en un mismo sector del mercado, significando que van dirigidos al mismo tipo de consumidor.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0030325

Por lo tanto, en atención al principio de **razonabilidad**, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos y servicios que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos del titular de las marcas opositoras, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Por lo anterior, es que se predica que estos productos comparten los mismos medios publicitarios y promocionales, en donde además es usual que se predique el uso conjunto, lo que incrementa el riesgo de confusión en el consumidor.

En este orden de ideas, al aplicar la **teoría de la interdependencia**, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el presente caso.

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

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 **SUPRALAB S.A.S.**

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la Marca **ESSENCE DE SARTORI PARFUMS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por **GLOBAL LUXURY GROUP S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar a **GLOBAL LUXURY GROUP S.A.S.**, solicitante del registro y a **SUPRALAB 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.

⁸ 3: Aromas para perfumes; colonias, perfumes y productos cosméticos; extractos de perfumes; perfumes; perfumes y aguas de colonia; perfumes y aguas de tocador; perfumes y colonias.

Resolución N° 7939

Ref. Expediente N° SD2025/0030325

Dado en Bogotá D.C., el 6 de febrero de 2026



**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

