

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 10319

Ref. Expediente N° SD2025/0038318

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 25 de abril de 2025, **EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA**, solicitó el registro de la Marca **TERIAQ** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066 el 8 de mayo de 2025, **LATTFA PERFUMES INDUSTRIES LLC**, presentó oposición con fundamento en los artículos 135, literal b), y 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el artículo 7° de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington y el artículo 6 bis y 6 quinqués de la Convención de París.

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

Antes de presentar los argumentos destinados a demostrar la irregistrabilidad de la solicitud de registro de la marca TERIAQ, es pertinente señalar al Despacho que el aquí observante —tal como se indica en el numeral segundo del acápite de los hechos— ostenta la calidad de solicitante prioritario del registro de la marca TERIAQ en Colombia. Dicha solicitud fue presentada el 19 de mayo de 2025 y publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069 del 6 de junio de 2025.

En consecuencia, solicitamos al Despacho un análisis riguroso del presente caso, con el fin de evitar la concesión de un registro que pueda generar confusión y/o asociación indebida con un signo que no le pertenece al solicitante, lo cual podría afectar los intereses comerciales de la sociedad titular, LATTFA PERFUMES INDUSTRIES LLC.

PRIMERO: CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL.

Violación de los Artículos No. 1, 3, 5 y 7.

La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929, en sus artículos 1, 3, 5 y 7, establece la protección a favor de los titulares de marcas que sean nacionales o propietarios de establecimientos de comercio en cualquiera de los Estados miembros. Esta protección les otorga la facultad de oponerse a cualquier solicitud de registro que vulnere los derechos de uso exclusivo adquiridos previamente en alguno de los países parte del tratado.

Asimismo, la Convención reconoce el derecho a alegar preferencia frente a una marca solicitada en registro en otro Estado miembro, cuando dicho registro no haya sido autorizado por el titular original. En efecto, el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, establece lo siguiente:

“Artículo 7.- Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de

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

Ref. Expediente N° SD2025/0038318

que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención”.

De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 7 de la Convención de Washington, en el presente caso se cumplen los 4 requisitos que permiten su aplicación, los cuales son:

Que exista una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes;

Que exista una pretensión de registrar o depositar una marca sustancialmente igual a aquella o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen;

Que se pruebe que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se fundamenta la oposición o acción legal;

Que la marca anterior en el país de origen del demandante/oponente, se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.

No se exige la existencia de notoriedad o renombre de la marca anterior. Tampoco se exige contar con el registro de la misma en el país de origen.

En este sentido, de acuerdo con el Artículo 7 de la mencionada Convención, mi mandante es titular de una solicitud de registro de la marca TERIAQ en Estados Unidos de América, la cual, fue radicada el 19 de julio de 2024, y se encuentra preaprobada en dicho país a la espera de la presentación de las pruebas de uso en dicho territorio.

(...)

Así mismo, como se mencionó previamente, la sociedad LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC es titular y/o solicitante prioritario de la marca TERIAQ en los siguientes países:

(...)

Como es posible evidenciar, el signo TERIAQ, se encuentra registrado y posicionado en muchos países del mundo desde antes de que el señor EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA solicitara la marca en Colombia el 25 de abril de la presente anualidad.

La sociedad LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC es una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, dedicada a la fabricación de perfumes que, hoy en día son comercializados mundialmente y tienen presencia en más de 120 países. Así pues, mi poderdante, de conformidad con el artículo 7 de la Convención de Washington, es titular de la marca “TERIAQ” en varios Estados Contratantes.

Adicional, desde el año en el cual fueron creados y ofrecidos en el mercado los

Ref. Expediente N° SD2025/0038318

productos de perfumería, mi mandante viene haciendo un uso manifiesto, público e internacional de la marca “TERIAQ”, por lo que, como se evidenció, ha procedido con el registro de esta en diferentes lugares del mundo, como toda la Unión Europea y Reino Unido. Del mismo modo, no solo se respalda mediante el registro en una variedad de países, sino que la marca “TERIAQ” ha estado siendo usada de manera efectiva, pública, ostensible e ininterrumpidamente desde el año 2024 hasta la fecha por parte de LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC, como se muestra a continuación. Específicamente, actualmente, mi mandante tiene presencia en Estados Unidos mediante varias plataformas digitales y comercializa y publicita sus productos (entre ellos los identificados con la marca TERIAQ) mediante diferentes medios, entre los que se encuentra la siguiente página web:

(...)

Desde la creación de este perfume, en el año 2024, la marca “TERIAQ” ha sido posicionada mundialmente, revolucionando la industria y volviéndose en un referente en el mercado internacional.

Adicionalmente, es evidente que el señor EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA, solicitante de la marca TERIAQ en Colombia, tenía pleno conocimiento de la existencia previa de dicha marca y de su titular legítimo. Este conocimiento no solo se presume por el reconocimiento internacional de la marca y su amplia difusión y comercialización a través de diversos canales digitales con alcance en Colombia, sino que, además, se demuestra de manera directa con el hallazgo de que el señor ROJAS GUASCA es propietario de un establecimiento de comercio con matrícula mercantil No. 3954307, cuya denominación es LATTAFA SAN MARTÍN y que se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá. Dicho establecimiento fue matriculado el 25 de abril de 2025, es decir, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca TERIAQ en Colombia:

(...)

No puede considerarse una mera coincidencia que el solicitante haya optado por denominar su establecimiento de comercio con el mismo nombre que el elemento distintivo principal de la razón social de mi mandante —LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC— y que, adicionalmente, haya solicitado el registro de una de las marcas que legítimamente le pertenecen. Tal proceder evidencia una clara intención de generar confusión en el mercado, de inducir a error a los consumidores y de aprovecharse injustamente del prestigio, reputación y posicionamiento que mi representada ha construido a lo largo del tiempo a nivel internacional.

Lo anterior constituye una manifestación clara de mala fe comercial por parte del señor ROJAS GUASCA, quien pretende apropiarse indebidamente de activos intangibles ajenos, vulnerando los principios de lealtad en la competencia, la buena fe en el tráfico mercantil y el derecho exclusivo que le asiste a mi mandante sobre sus signos distintivos.

SEGUNDO: CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Violación de los Artículos 6 bis y 6 quinquies.

La expresión TERIAQ que se pretende registrar viola flagrantemente normas legales y comunitarias como es el caso de los Artículos 6 Bis y 6 Quinquies del Convenio de París, relativos de las marcas registradas en China, Reino Unido y Marruecos, contenidas en los expedientes No. 78429554, 79468629, 79480949, UK00004068792, 270853, 274112.

“Artículo 6bis

Ref. Expediente N° SD2025/0038318

Marcas: marcas notoriamente conocidas

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

(...)

Artículo 6quinquies

Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)

(...)

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones del Convenio de París —del cual Colombia es Estado parte—, la sociedad demandante está plenamente facultada para hacer valer los derechos previamente adquiridos sobre sus marcas registradas en Estados Unidos, China, Marruecos y el Reino Unido.

Tal como se evidencia en el material probatorio, la marca solicitada TERIAQ es idéntica a las marcas registradas por LATTAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC. Esta coincidencia, como se demostrará más adelante, es susceptible de generar confusión en el consumidor y constituye un acto de aprovechamiento indebido, deshonesto, descarado y desleal de un signo distintivo ampliamente reconocido en el mercado internacional de la perfumería.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA**, 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.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Ref. Expediente N° SD2025/0038318

de Naciones “el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores²”.

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que “la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella³”.

El tribunal distingue tanto “una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos⁴”.

Artículo 137 de la Decisión 486

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

Concepto de la norma

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

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

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

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

²Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

³Op. Cit.

⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

Ref. Expediente N° SD2025/0038318

industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.

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

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

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

(…) Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro”.

En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.⁵

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que para que estemos en presencia de indicios de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca, se deben presentar los siguientes presupuestos:

- a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal y por tanto,
- b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esto significa que debe existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 279-IP-2015.

Resolución N° 10319

Ref. Expediente N° SD2025/0038318

Así las cosas, el artículo 137 contiene una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva, que tiene por objeto evitar que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal debido al monopolio que otorga el registro marcario.

Nótese que la marca cumple diversas funciones en el mercado; a saber,

- a. Diferencia los productos y servicios que se ofertan
- b. Es indicadora de la procedencia empresarial
- c. Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- d. Concentra el Good Will del titular de la marca.
- e. Sirve de medio para publicitar los productos o servicios

Así, las marcas sirven como un mecanismo de protección al consumidor a través de sus funciones distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, evitando que se genere en el mercado engaño o confusión por equivocadas apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos.⁶

En tal sentido, las marcas presentan una faceta positiva, que implica para su titular el derecho de uso exclusivo de su signo de manera directa o bien, la autorización de uso a terceros (licenciamiento); una faceta negativa, que supone la potestad de prohibir a terceros el uso no autorizado del signo o bien de solicitar el resarcimiento del daño causado por la ejecución de tal conducta; y una faceta informativa, comoquiera que permite a los consumidores determinar el origen empresarial de los productos o servicios, e inferir a partir de ello la calidad de los mismos, derivado del vínculo surgido entre la calidad de los productos o servicios y un origen empresarial determinado. En otras palabras, la faceta informativa de las marcas permite a los consumidores adelantar un ejercicio de asociación comercial y por tanto facilitan la toma de decisiones relacionadas con la adquisición de productos o la contratación de servicios.

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

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

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

Las causales de irregistrabilidad de una marca están establecidas en los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con ellas se busca impedir que accedan al registro de una marca signos que afecten derechos de terceros,

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 72-IP-2020.



Resolución N° 10319

Ref. Expediente N° SD2025/0038318

o que carezcan de los atributos intrínsecos para hacerlo, por no cumplir una función marcaria o ser engañosos o no distintivos.

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

La buena fe “es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley”⁷. Por eso es necesario que los solicitantes de marcas obren de buena fe para que el derecho se conceda ya que se debe denegar el registro de una marca cuando la misma se obtenga de mala fe a través de una conducta fraudulenta, como sostiene el Tribunal de Justicia en los siguientes términos:

“(…) En el régimen andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro de marca que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)⁸. De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro de marca la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro de marca.” (Proceso 109-IP2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta).

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

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

- 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;*
- 2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,*
- 3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.”⁹*

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2015.

⁸ “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 12-IP-2015.



Ref. Expediente N° SD2025/0038318

Entonces, es claro que la mala fe no es un tema que deba ser ventilado únicamente ante el órgano judicial encargado de estudiar la nulidad de los registros de marcas, sino que también es un asunto que debe ser de especial atención en las instancias administrativas, pues su violación no solo afecta el derecho de terceros, sino que pone en riesgo el interés del público.

La protección especial de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington en materia de marcas

El artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial establece:

“Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.”

Concepto de la norma

Al respecto entendemos que *“La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros que puedan inducir al consumidor a error”*.

Ahora bien, la Convención de Washington posee sus propias normas "sustantivas", con el afán de crear un sistema "uniforme" de protección.

Entre dichas normas sustantivas, encontramos el artículo 7 de la Convención, el cual establece un sistema especial y excepcional de protección marcaria, la cual extiende sus efectos a los signos que son amparados en cada uno de los Estados Contratantes, siempre que concurren los siguientes requisitos:

1. Que exista una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes.
2. Que exista la pretensión de registrar o depositar una marca sustancialmente igual a aquella o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen.
3. Que se pruebe que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.

Requisitos para su aplicación

Ref. Expediente N° SD2025/0038318

Con miras a la realización del análisis de registrabilidad correspondiente, es necesario entonces referir los supuestos contemplados por el artículo 7 de la Convención de Washington, con base en los cuales se evaluará la posibilidad de otorgar protección al nacional (o extranjero residente) de uno de los países miembros, propietario de una marca registrada en un país contratante, cuando pretenda oponerse al registro de una marca idéntica o similar a la suya en otro país contratante, y según la normas de este último. Si alguno de dichos requisitos no es cumplido no es viable dar aplicación a la disposición citada:

1. Que la marca fundamento de la oposición se encuentre debidamente protegida en un país contratante, según su legislación interna.
2. Que la marca solicitada a registro sea sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error.
3. Que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición.
4. Que la marca en que se funda la oposición se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas de parte de la sociedad opositora **LATAFA PERFUMES INDUSTRIES LLC**:

1. Solicitud de registro de marca ante la USPTO (Estados Unidos)
2. Notificación oficial de la USPTO
3. Certificados de registro en China
4. Solicitud y certificado de registro de marca de la Unión Europea (EUIPO)
5. Certificado de Kuwait
6. Certificado de Marruecos
7. Registro de la Marca TERIAQ en los Emiratos Árabes Unidos,
8. Certificado de registro de la marca TERIAQ en el Reino Unido

Al expediente no fueron allegadas pruebas por parte del solicitante **EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA**.

Pruebas rechazadas

En el presente asunto, se rechazan las siguientes pruebas documentales: La solicitud de registro de marca ante la USPTO (Estados Unidos) y la notificación oficial de la misma oficina, la certificación china, la solicitud y certificado de la Unión Europea (EUIPO), el certificado de registro de Kuwait, Certificado de Marruecos, el registro de la Marca TERIAQ en los Emiratos Árabes Unidos, el certificado de registro de la marca TERIAQ en el Reino Unido, por cuanto los documentos aportados se encuentran en idioma extranjero

Ref. Expediente N° SD2025/0038318

y no fueron acompañados de su respectiva traducción simple, conforme a lo establecido en el numeral 1.2 del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia¹⁰.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



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

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

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486:

En el presente caso, el opositor sostuvo que el signo solicitado carece de distintividad, pues estaría compuesto por elementos que no permiten identificar un origen empresarial. Según su dicho, las partículas que conforman el signo no tendrían la capacidad de individualizar los productos reclamados, por lo cual no debería acceder al registro.

No obstante, esta Dirección encuentra que tal planteamiento no puede prosperar. En efecto, conforme al régimen andino, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido la distintividad como la **capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos**, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Esta característica esencial presenta dos dimensiones:

- **Distintividad intrínseca o en abstracto**, que se refiere a la capacidad que debe tener el signo, por sí mismo, para distinguir los productos o servicios en el mercado.
- **Distintividad extrínseca o en concreto**, que corresponde a la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos ya existentes en el mercado.

Partiendo de ello, en primer lugar, se observa que el signo solicitado sí posee **distintividad intrínseca**, toda vez que está conformado por un conjunto denominativo que no corresponde a expresiones genéricas, ni de uso común, ni describe de manera inmediata la naturaleza de los productos pretendidos. El signo, al ser de naturaleza **nominativa**, incorpora elementos que, en su interacción, otorgan suficiente fuerza distintiva para cumplir la función de indicar un origen empresarial.

De igual modo, al efectuarse el análisis en concreto, frente a los servicios de la clase solicitada, se advierte que el signo conserva su capacidad diferenciadora. Ello, porque los elementos que lo integran no responden al interrogante “¿qué es?” de los productos, ni lo definen en sus características esenciales.

¹⁰ Circular Única, Título X, numeral 1.2: Los documentos que se anexen a los petitorios de los trámites de propiedad industrial deberán allegarse en castellano. Los documentos en otro idioma deberán con su traducción simple sin necesidad de autenticación, atestación, legalización o apostilla.

Ref. Expediente N° SD2025/0038318

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que:

“Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.”

En el caso concreto, las partículas que integran el signo solicitado no son de uso común en el sector, no resultan genéricas, ni se limitan a describir las características de los productos. Antes bien, constituyen una expresión que aporta singularidad y permite al consumidor percibir el signo como un **indicador de origen empresarial propio**. Por lo tanto, se desvirtúa el argumento de las opositoras en cuanto a la supuesta falta de distintividad, dado que el opositor reclama el riesgo de confusión derivado de la similitud con la marca de su representada.

Análisis del artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington en materia de marcas:

1. Que la marca fundamento de la oposición se encuentre debidamente protegida en un país contratante, según su legislación interna.

En relación con este requisito previsto, la Dirección, observa que el opositor allegó únicamente copia de la solicitud de registro presentada ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), la cual se encuentra en trámite y no acredita un derecho cierto y vigente. Una solicitud carece de los efectos jurídicos propios del registro marcario, en tanto no confiere al solicitante un derecho exclusivo de uso ni acredita que la marca esté efectivamente protegida conforme a la normativa interna del país de origen. En consecuencia, no resulta satisfecho el requisito exigido por la citada Convención, motivo por el cual no puede prosperar el argumento de la parte opositora en este aspecto.

Análisis sobre la improcedencia de la aplicación de los artículos 6 bis y 6 quinquies del Convenio de París

En primer lugar, no resulta admisible la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París, relativo a la protección de las marcas notoriamente conocidas, por cuanto dicha disposición está dirigida a salvaguardar aquellas marcas que, en virtud de su amplia difusión, posicionamiento y grado de conocimiento por parte del público, han alcanzado la calidad de notorias. En el presente caso, la parte opositora no allegó elementos de prueba que permitan acreditar la notoriedad del signo que invoca, razón por la cual no es procedente extender la protección especial prevista en la citada norma.

De otra parte, tampoco le asiste razón al opositor cuando fundamenta su escrito en el artículo 6 quinquies del mismo Convenio, que regula la protección de las marcas registradas en el país de origen. Si bien la disposición establece que las marcas debidamente registradas en un país contratante deben ser admitidas en los demás países de la Unión, ello no implica que se desconozcan los derechos adquiridos por terceros en el territorio donde se pretende obtener protección. En este caso, el signo solicitado en Colombia es anterior a la solicitud invocada por el opositor, de modo que la aplicación de la citada norma no puede prevalecer sobre los derechos previamente consolidados en esta jurisdicción.

Ref. Expediente N° SD2025/0038318

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 137

Presuntos actos de competencia desleal

Sobre el fin concurrencial

De acuerdo con el inciso segundo del Artículo 2 de la Ley 256 de 1996, “Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que realicen en el mercado y con fines concurrenciales.

La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.”

“Sobre el punto, es importante resaltar que la finalidad concurrencial a que se alude, existe cuando el acto es idóneo para mantener o incrementar la posición en el mercado de quién lo realiza o bien, de un tercero, pues busca en síntesis, “la afirmación y posicionamiento en el mercado de la posición propia, o la debilitación o destrucción de la posición de otro competidor”¹¹, análisis en el que el criterio preponderante estriba en la aptitud o idoneidad que la conducta objeto de valoración tenga para alcanzar los efectos que con ella se persiguen, vale decir, que la actuación desplegada por quien la realizó sea de tal entidad, que no queden dudas acerca de su intención de robustecer o aumentar el lugar propio o ajeno en el mercado, siempre en deterioro de otro que normalmente es quien demanda¹².”

Valoración del acervo probatorio

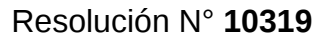
En primer lugar, observa este Despacho que el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 prevé la posibilidad de negar el registro de un signo cuando existan indicios razonables de que su utilización pueda llegar a consolidar, facilitar o perpetrar un acto de competencia desleal. Cabe resaltar que la norma andina no exige la existencia comprobada de un acto de competencia desleal en curso, sino que basta con que se configure un indicio objetivo que permita inferir razonablemente que la marca solicitada podría utilizarse con dicho propósito.

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

En el presente expediente obra prueba suficiente para tener por acreditado ese presupuesto. En efecto, el opositor allegó copia de la solicitud presentada el 19 de julio de 2024 ante la USPTO sobre la marca TERIAQ, cuyo conjunto marcario reproduce en su integridad el signo en disputa y la misma cobertura.

¹¹ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1978. Pág. 349.

¹² Sentencia 901 del 26 de octubre de 2011 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.





Ver en la lengua original

Ir a : [marca](#)

Información sobre la

Situación de la marca

Solicitud publicada

Fecha del estado actual de la marca

18/03/2025

Número de solicitud

98658164

Tipo de DPI

Marca

550 Tipo de marca

Combinada

Clase de marca

Marca individual

Descripción de la imagen de la marca

The mark consists of Arabic characters above "TERIAQ".

Lengua de solicitud

en

Clasificación de Niza

003

Carácter distintivo adquirido a través del comercio

false

[Ver más campos](#)

79/07/2024

Fecha de inicio del periodo de oposición

21/01/2025

Oficina

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

uspto

[Ver esta marca en la oficina de origen](#)

Oficina de marcas

United States - USPTO

190 Oficina de registro

US

Titular

Nombre del solicitante

Lattafa Perfumes IND. LLC

841 Código de la nacionalidad del solicitante

AE

842 Personalidad jurídica

Sociedad de responsabilidad limitada

Dirección

Industrial Area 11

Ciudad

Sharjah

Código de país

AE

Productos y servicios

Tipo de clasificación

Nice

Lengua: Español

[Comparar traducciones](#)

Traducción proporcionada por: TMClass DeepL

003 Cosméticos; Incienso; Productos de perfumería; Perfumes; Champús; Productos para perfumar el ambiente; perfume de ámbar; Aceites esenciales aromáticos; Preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; Desodorantes para uso humano; Agua de Colonia;

Lattafa

NEW FRAGRANCE · HOME FRAGRANCE BRANDS

Tieriq

CLEW

VENDOR

- Lattafa (2)

TAG

- Eau de Parfum (2)

LATTIFA
Lattifa Tieriaq Eau De Parfum For Women
\$20.20

LATTIFA
Lattifa Tieriaq Intense Eau De Parfum For Men
\$20.20

Extra 10% OFF

amazon **@ Colombia** Italia · Búsqueda en Amazon

Todo Prime Prime Video Ofertas del Día Listas Tarjetas de Regalo Servicio al Cliente Vender

(Belleza y Cuidado Personal) · Fragancias · Hombres · Signos de perfume

Sin categoría seleccionada

Lattafa Tieriaq - Eau de Parfum en spray unisex, 3.4 oz / 3.4 fl oz

Visto la tienda de Lattafa

4.2 ★★★★★ ↕ 1,161 calificaciones

No puede enviarse este producto al punto de entrega seleccionado. Selecciona un punto de entrega diferente.

Código: Moderno

Marca	Lattafa
Forma del producto	Líquido
Volumen del artículo	96.33 Mililitros
Fragancia	Cítrico

Características especiales Large duración

Sobre este artículo

- Tieriaq by Lattafa Perfumes es una fragancia para mujeres y hombres
- Notas de Fragancia:
- Notas de Sólidos Pimiento Rosa, Cardamomo, Almendra Amarga y Albahaca;
- Notas medias Mel, Fresa blanca, Vainilla y rosa
- Nota de Fondo: Vanillón, Cardamomo, Labdanum, almizcle y Vetiver

Haz clic para una vista completa

No hay ofertas destacadas disponibles

No puedes enviar este producto al punto de entrega seleccionado. Selecciona un punto de entrega diferente.

Envío gratis

Agregar a la Lista



Ref. Expediente N° SD2025/0038318

¿Reagarrar o entregar?
Sacramento, 95829 • Sacramento Supe...

[Volver a pedir Mis Artículos](#)
[Inicio de Sesión Cuenta](#)
\$0.00

Departamentos | Servicios | Recibelo Rápido | Mis Artículos | Día del Padre | Soluciones para Cena | Compra Local | Entrega de Farmacia | Tendencias | Tienda de Natación | Novedades | Walmart+ Más

Lattafa

Teriaq Intense & Affection EDP Sprays 100 MI (3,4 OZ) de Lattafa / Aromas Encantadores, Lujosos y Duraderos. (Paquete de Indulgencia)

(Aun no hay calificaciones)

Acerca de este artículo

- Longa duración
- 100% original
- Teriaq Intense & Affection EDP Sprays 100ML (3,4 OZ) Por Lattafa / Perfumes de larga duración, lujosos y encantadores. (INDUCCION DE INDUCCION)
- Aroma de lujo

Vier detalles completos del artículo

De un vistazo

Brand Lattafa	Size Size	Form Liquid
Fragrance concentration Eau de Parfum	Condition New	Fragrance strength Strong

Vier todas las especificaciones

\$82.48

Precio al comprar online ⓘ

Desde apenas \$15/mo o 0% APR con affirm [Ver más](#)

Free shipping

Agregar al carrito

Cómo recibirás este artículo:

Envío Llega 15 jun Gratis	Retiro No disponible	Entrega No disponible
---------------------------------	-------------------------	--------------------------

Sacramento, 95829 Cambiar

Llega el vie, 15 de jun | [Más opciones](#)

Solo quedan 5

Vendido y enviado por PERFEUMEAULT

★★★★☆ (44) 39 opiniones sobre el vendedor

[Agregar a la lista](#) [Agregar a la lista de favoritos](#)

Más opciones de vendedores (1)









Teriaq

Size: 100 ML | Fragrance type: Women

165,ـ.د

Quantity

Fragrance Notes:

Top: Pink Pepper, Caramel Bitter Almond, Apricot

Heart: White Flowers, Rose, Rhubarb, Honey

Base: Vanilla, Musk, Vetiver, Labdanum, Leather

Product Information:

Teriaq by Lattafa Perfumes is a fragrance for women and men. This is a new fragrance. Teriaq was launched in 2024. The nose behind this fragrance is Quentin Bisch. Top notes are Pink Pepper, Caramel Bitter Almond and Apricot; middle notes are Honey, White

[Show More](#)



Ref. Expediente N° SD2025/0038318

Adicionalmente, llama la atención que **EDDIE NICOLAS ROJAS GUASCA**, solicitante del registro, aparece como titular de un establecimiento de comercio denominado **LATTAFA SAN MARTÍN**, cuya matrícula mercantil data del 25 de abril de 2025, lo que coincide parcialmente con la denominación social de la opositora en el presente trámite. Este hecho constituye un indicio adicional de la cercanía y conocimiento previo de la marca por parte del solicitante.

XLS

TXT

LATTAFA SAN MARTIN

Tipo de Sociedad

SOCIEDAD COMERCIAL

Tipo Organización

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Categoría de matrícula

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Cámara de Comercio

BOGOTA

Número de Matrícula

3954307

Fecha de Matrícula

2025/04/25

Fecha de Vigencia

-

Estado de la matrícula

ACTIVA

Fecha de renovación

2025/04/25

Último año renovado

2025

Ver Detalle

De esta manera, concurren elementos de juicio suficientes para concluir que la solicitud del signo **TERIAQ** (Nominativo) por parte de **EDDIE NICOLAS ROJAS GUASCA**, en caso de concederse, puede ser razonablemente interpretada como un registro tendiente a facilitar perpetrar o consolidar un comportamiento de competencia desleal, particularmente el acto de confusión, acto expresamente previsto en la Ley 256 de 1996. Por lo tanto, este Despacho acoge lo señalado por la parte opositora y procederá a efectuar el cotejo marcario correspondiente, a fin de establecer si existe o no confundibilidad entre los signos enfrentados.

Observando las pruebas en su conjunto, consistentes en los enlaces web y las imágenes en donde se observa la oferta de productos asociados con la expresión **TERIAQ**; además de la incorporación de la expresión **LATTAFA** en el establecimiento del solicitante **EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA**, y su intención de identificar los mismos productos que oferta el opositor, es decir, perfumes y cosméticos, es posible acreditar que el signo solicitado está incurso en esta causal.

Ahora, nótese que la presente decisión se fundamenta en la existencia de indicios, lo cual no determina la realización efectiva de un acto de competencia desleal per se, limitándose esta Dirección a la determinación de la existencia de factores que eventualmente pudieren determinar la comisión de un acto de competencia desleal, siendo otras las autoridades que determinen la real y efectiva existencia de este.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud se encuentra comprendido en la causal



Ref. Expediente N° SD2025/0038318

de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

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

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

ARTÍCULO 3°: Notificar a **EDDI NICOLAS ROJAS GUASCA**, solicitante del registro y a **LATTAFÁ PERFUMES INDUSTRIES LLC** 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 16 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

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