

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12975

Ref. Expediente N° SD2025/0009632

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 6 de febrero de 2025, JG PARTNERS LTDA, solicitó el registro de la Marca BUDDHA SPA (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1076, 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

¹ **3:** aceites para masaje; aceites esenciales; aceites esenciales para aromaterapia; bolsitas aromáticas para almohadas de aromaterapia; cremas de aromaterapia; cremas de masaje no medicinales; ambientadores de interior en cuanto productos para perfumar el aire; jabones líquidos; lociones de aromaterapia; productos de aromaterapia; aromatizantes para fragancias; ambientadores de interior [productos para perfumar el ambiente]; sales de baño; jabones perfumados; productos para perfumar el ambiente y fragancias para perfumar el ambiente.

44: servicios de masaje relajante; masaje shiatsu; masaje y masaje shiatsu terapéutico; servicios de terapia corporal; servicios de terapia de masaje; masajes; reflexología; servicios de terapia de masaje; terapias ayurvédicas; masaje ayurvédico.

Ref. Expediente N° SD2025/0009632

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con 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	Vigencia
Mixta	BUDDHO	CINDY CATALINA PALLARES BOBADILLA	SD2024/0126618	12	4, 14, 16	Marca	Registrada	15 ene. 2036

Los signos a comparar son los siguientes:

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0009632

El signo solicitado	La marca registrada
	

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos marcarios, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto de recordación al consumidor, por ser aquellas las que emplearía para pedir los productos y servicios solicitados o protegidos con éstos.

Dicho lo anterior, al analizar los signos en su conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, se evidencia que el elemento relevante del signo mixto solicitado es la expresión “BUDDHA”, por ser esta de carácter arbitrario y, por ende, de mayor capacidad distintiva, la cual resulta similarmente confundible desde el aspecto ortográfico con el signo antecedente BUDDHO, comoquiera que comparten el mismo prefijo (BUD-) y similar terminación (-DHA / -DHO), sin que el reemplazo de la vocal “O” por la “A” que hace el signo solicitado, constituya una modificación lo suficientemente relevante capaz de desplazar las semejanzas encontradas.

Asimismo, existe similitud fonética entre los signos enfrentados, en razón de la disposición de los fonemas empleados /B/, /U/, /D/, /D/, /H/, /A/ y /B/, /U/, /D/, /D/, /H/, /O/, la ubicación de la sílaba tónica aguda en el prefijo BUD-, y la terminación final de ambas expresiones



Ref. Expediente N° SD2025/0009632

con una vocal abierta (a-o), lo que crea una cadencia de pronunciación similar que impacta de forma positiva en la proximidad sonora de los signos en conflicto frente al público consumidor.

Por otra parte, respecto de los demás elementos nominativos que integran el signo solicitado, es decir, la expresión “SPA”, es de resaltar que la misma no constituye un aporte lo suficientemente diferenciador frente al signo antecedente que permita su registro.

Finalmente, en cuanto al aspecto figurativo que integra el signo solicitado, que consiste en la silueta de una flor de loto y la expresión BUDDHA SPA, en grafía especial, no resulta ser suficiente para mitigar las semejanzas entre los signos en conflicto, ni constituirse como un signo independiente frente al 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 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 productos⁴.

Conexión competitiva

Dentro de los productos a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

Clase 3: Aceites para masaje; aceites esenciales; aceites esenciales para aromaterapia; bolsitas aromáticas para almohadas de aromaterapia; cremas de aromaterapia; cremas de masaje no medicinales; ambientadores de interior en cuanto productos para perfumar el aire; jabones líquidos; lociones de aromaterapia; productos de aromaterapia; aromatizantes para fragancias; ambientadores de interior [productos para perfumar el ambiente]; sales de baño; jabones perfumados; productos para perfumar el ambiente y fragancias para perfumar el ambiente.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2024/0126618

Clase 4: Velas aromáticas; velas de fragancia para aromaterapia; velas perfumadas.

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 (dentrífico) 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° SD2025/0009632

Conexidad competitiva entre productos de la clase 3 con productos de la clase 4 Internacional (Criterio de Razonabilidad)

Esta Dirección encuentra que los productos solicitados en la clase 3, tales como “*aceites, cremas y lociones para masaje y aromaterapia; bolsitas aromáticas para almohadas de aromaterapia; ambientadores de interior en cuanto productos para perfumar el aire; jabones líquidos y perfumados; sales de baño*” entre otros, pueden ser ofrecidos por el mismo empresario titular de la marca previamente registrada, que identifica en la clase 4, “*velas aromáticas, de fragancia y perfumadas para aromaterapia*”.

Lo anterior, en la medida que, no resulta extraño que un empresario que cuenta con los conocimientos técnicos y la capacidad instalada para producir ambientadores, y otros productos destinados a la aromaterapia, amplíe su participación en el mercado con velas perfumadas para la aromaterapia, las cuales pueden ser usadas de forma conjunta por el consumidor en una misma experiencia terapéutica a fin, o como elementos de adecuación del ambiente personal.

Adicionalmente, dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos enfrentados, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, tales como centros de spa, tiendas especializadas en bienestar y aromaterapia, perfumerías, grandes superficies y plataformas de comercio electrónico, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 44 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)”

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

Ref. Expediente N° SD2025/0009632

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca BUDDHA SPA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por JG PARTNERS LTDA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 25 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS