

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 19087

Ref. Expediente N° SD2025/0038547

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 97936 de 25 de noviembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **ESSENCIA Origen Natural** (Mixta), solicitada por COSMETIC FASHION CORPORATION S.A., para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

3: Jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales. Preparaciones de tintes capilares; productos para quitar tintes; tintes cosméticos; tintes para el cabello; tintes temporales para hacer mechas; tintes y decolorantes para el cabello; tinturas para el cabello [tintes]; acondicionadores para el cabello; bálsamo acondicionador; champú acondicionador; champús y acondicionadores; champús y acondicionadores para el cabello; cremas acondicionadoras; productos de enjuague para el cabello [champús acondicionadores]; preparaciones para tratamientos capilares; productos y tratamientos para el cabello; tratamientos de alisado para el cabello; tratamientos de cera para el cabello; tratamientos de ondulación capilar para uso cosmético; tratamientos de ondulación del cabello para uso cosmético; tratamientos de permanente del cabello; tratamientos de queratina para el cabello; tratamientos desecantes del cabello para uso cosmético; tratamientos para permanentes capilares.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, COSMETIC FASHION CORPORATION S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“Aquí es importante señalar, que no solo no compartimos el análisis fraccionado realizado en el presente asunto, sino que además rechazamos la postura de esta entidad, quien, al realizar el análisis de los signos, ignora el elemento adicional que compone el signo que se solicita, que si bien también es de naturaleza débil, “ESSENCIA” forma parte del signo, en una combinación que le da la suficiente distintividad que sin lugar a dudas le permite distinguir los productos de que se trata sin que exista posibilidad de confusión respecto de la marca traída de oficio por esta entidad.

(...)

Como se observa en las imágenes que el público consumidor tendrá al momento de escoger sus productos en el mercado, el elemento con mayor relevancia dentro del

Ref. Expediente N° SD2025/0038547

signo previamente registrado es ORIGEN, por su parte el elemento de mayor relevancia dentro del signo solicitado es ESSENCIA, dos partículas completamente diferentes que además contienen un significado conceptual muy diverso.

Es por esto que no es lógico pensar en una confusión entre estos signos, si además tenemos en cuenta que la partícula ORIGEN dentro del signo solicitado, es descriptiva, está señalando que los productos tienen un origen natural, ocupa un lugar reducido frente al elemento más relevante, acompañado además de una figura característica que reafirma la procedencia de los productos, color verde, con reivindicación especial de las letras.

(...)

Teniendo en cuenta lo anterior, e insistimos en la naturaleza de los términos es evidente que en nada se parecen las marcas comparadas, razón por la cual las mismas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión de ninguna naturaleza.

(...)

Teniendo en cuenta que la composición de las expresiones es radicalmente diferente, el impacto sonoro se presenta teniendo en cuenta la ubicación de los términos que la conforman hacen que su pronunciación sea disímil.”

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. 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”.

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

Ref. Expediente N° SD2025/0038547

“Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹.

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina² ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0038547

visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0038547

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

“a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Ref. Expediente N° SD2025/0038547

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario”³.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0038547

El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta conformado por un elemento nominativo consistente en las expresiones “ESSENCIA Origen Natural”, siendo por consiguiente evocativo frente a los productos pretendidos.

Adicionalmente, la disposición gráfica incluye un tipo caligráfico especial, preponderancia del primer vocablo y la imagen de una flor en la parte superior, todo en combinación de tonos verdes.

2.2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada⁴



La marca previamente registrada es de naturaleza mixta conformada por un elemento nominativo consistente en los vocablos “ORIGEN ESENCIAL” en combinación de caligrafías, siendo por consiguiente arbitraria al no presentar relación con los productos identificados.

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis comparativo de los signos

En aplicación a las reglas generales de comparación desarrolladas por la jurisprudencia andina, apreciando los conjuntos marcarios, pero teniendo en cuenta el elemento que cumple la función diferenciadora y enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación, esta Delegatura encuentra que el signo solicitado “ESSENCIA Origen Natural” y la marca previamente registrada “ORIGEN ESENCIAL”, no son similarmente confundibles atendiendo a la impresión global que los signos producen.

Analizadas en conjunto, este Despacho encuentra que el signo reivindicado “ESSENCIA Origen Natural” cuenta con elementos conceptuales que lo hacen claramente diferente a la marca antecedente “ORIGEN ESENCIAL”, pues la marca solicitada refiere que la “esencia” proviene de fuentes naturales, mientras que el signo antecedente transmite la idea de que el principio, causa o nacimiento es indispensable básico o fundamental, evocaciones completamente diversas.

Debe recordarse que el criterio conceptual es un criterio primario de comparación de los signos, debido a que el significado de las palabras puede ser un elemento lo suficientemente diferenciador. Es el caso que nos ocupa, en el que se comparan signos con algunas

⁴

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Mixta	ORIGEN ESENCIAL	ANA CAMILA CARDONA CARDENAS	SD2022/0037509	11	3	Marca	16 ene. 2033

Ref. Expediente N° SD2025/0038547

semejanzas ortográficas, pero cada uno de ellos cuenta con vocablos adicionales de significado conocido, los cuales pueden ser un elemento diferenciador determinante, aun existiendo alguna semejanza ortográfica.

Entre tanto, si bien los signos comparados comparten cierta semejanza como se anunció en el acápite introductorio, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que las características ya referidas asegurarán que en la psiquis del consumidor se gesticule una impresión global de los signos totalmente diferente, pues el signo registrado suscita una impresión ideológica independiente capaz de que el consumidor logre distinguirlos claramente en el mercado y en caso de coexistencia no generen riesgo alguno de confusión ni de asociación.

Aunado a lo anterior, del examen estrictamente gráfico de los signos en conflicto se desprende que no existe similitud visual relevante entre el signo solicitado y la marca previamente registrada. Ello, en virtud de que como se evidencia en la descripción de los signos de los numerales 2.1. y 2.2 de la presente resolución, ambos difieren de manera evidente en su diseño, estructura visual, tipografía, así como en la disposición y proporción de sus elementos denominativos y figurativos. Asimismo, la composición cromática y la manera en que los colores son distribuidos dentro de cada signo refuerzan su diferenciación, al proyectar apariencias gráficas claramente distinguibles entre sí.

Bajo esta óptica, la impresión de conjunto que producen los signos resulta sustancialmente diversa, por lo que el público consumidor, desde una perspectiva global, no se verá inducido a confusión ni asociación, al poder identificar cada signo independiente de los otros.

3.2. Análisis de conexidad competitiva

Teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

3.3. Concesión en conjunto

Esta Delegatura considera que el uso de la marca mixta en el mercado debe hacerse tal y como se concede, pues la protección se otorga en su integridad respecto del elemento gráfico más el nominativo, no siendo separables para su uso. En ese sentido, el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en reiteradas ocasiones 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 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000) (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Por lo anterior, los derechos conferidos por el registro recaerán sobre el signo considerado en su integridad (**ESSENCIA Origen Natural** + gráfica) y no sobre sus elementos denominativos individualizados o tomados de forma aislada. No obstante, su titular podrá exigir que terceros no autorizados no utilicen marcas que empleen combinaciones idénticas o semejantes que sean confundibles, aun cuando estén

Ref. Expediente N° SD2025/0038547

compuestas por palabras de libre uso. Es decir, solo será oponible el signo **ESSENCIA Origen Natural Mixto** en conjunto y no puede privarse a otros comerciantes de utilizar tales elementos nominativos en otra disposición o separados del contexto marcario aquí estudiado.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la Delegatura considera que el signo cuyo registro se solicita supera la causal de irreregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En consecuencia, es procedente revocar la Resolución N° 97936 de 25 de noviembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 97936 de 25 de noviembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de:

Marca (Mixta



Limitación al alcance del derecho: No se otorga derecho de exclusividad sobre los vocablos independientes “ESSENCIA, Origen, y Natural”, aisladamente consideradas, sino sobre el conjunto marcario nominativo unido al gráfico.

Reivindicación de colores: PANTONE 370C
PANTONE 553C

Para distinguir productos comprendidos en la clase: **3:** Jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales. Preparaciones de tintes capilares; productos para quitar tintes; tintes cosméticos; tintes para el cabello; tintes temporales para hacer mechas; tintes y decolorantes para el cabello; tinturas para el cabello [tintes]; acondicionadores para el cabello; bálsamo acondicionador; champú acondicionador; champús y acondicionadores; champús y acondicionadores

Ref. Expediente N° SD2025/0038547

para el cabello; cremas acondicionadoras; productos de enjuague para el cabello [champús acondicionadores]; preparaciones para tratamientos capilares; productos y tratamientos para el cabello; tratamientos de alisado para el cabello; tratamientos de cera para el cabello; tratamientos de ondulación capilar para uso cosmético; tratamientos de ondulación del cabello para uso cosmético; tratamientos de permanente del cabello; tratamientos de queratina para el cabello; tratamientos desecantes del cabello para uso cosmético; tratamientos para permanentes capilares.

De la Clasificación Internacional de Niza edición N° 12.

Titular: COSMETIC FASHION CORPORATION S.A.
SIN ESTABLECER
FUNZA CUNDINAMARCA
COLOMBIA

Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente Resolución.

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: Notificar a COSMETIC FASHION CORPORATION S.A., parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 de marzo de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL