

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 19545

Ref. Expediente N° SD2025/0073936

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 24 de julio de 2025, la sociedad **C.I. Cobes S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **WHITE LABEL Simple is freedom (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075 del 8 de agosto de 2025, la sociedad **Premex S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

*“Los productos para los cuales se solicitó el registro de la marca WHITE LABEL simple is freedom, a pesar de encontrarse en diferente clase del nomenclador, son conexos con los productos para los cuales está registrada la marca opositora, por lo que, emplean los mismos canales de comercialización y los mismos medios publicitarios, generando confusión entre los consumidores.*

*En cuanto a la identidad formal de los signos, establecida en la primera parte del artículo transcrito, esta es incuestionable, el signo solicitado WHITE LABEL SIMPLE IS FREEDOM es similar en grado de confusión a la marca registrada WHITE LABEL. Lo anterior, teniendo en cuenta que la primera expresión agregada por la marca solicitada no es determinante para la distintividad de la misma, porque, como se expone más adelante, se trata de una frase totalmente secundaria, en donde la palabra más importante es WHITE LABEL tal y como se encuentra en la etiqueta, por lo que, su adición en el signo solicitado no resulta trascendente para establecer una diferenciación con la marca registrada. Es evidente, además, que la expresión “WHITE LABEL” del signo solicitado y la expresión “WHITE LABEL” de la registrada, son idénticas.*

*En ese orden de ideas, el signo solicitado no puede tenerse como distintivo, en cuanto que no se puede individualizar la expresión solicitada WHITE LABEL SIMPLE IS FREEDOM de la marca previamente registrada por mi mandante, WHITE LABEL, hoy fundamento de la oposición.*

*En efecto, se evidencia un alto riesgo de asociación y confusión frente al consumidor, quien inferirá que la marca solicitada es una variación del signo registrado y asumirá que su origen es el mismo, colocando a nuestro mandante en una posición de riesgo en el mercado y al consumidor en una duda frente a la adquisición de los respectivos productos.*

(...)

<sup>1</sup> 3: Cosméticos; cosméticos de belleza; cosméticos en forma de cremas; cosméticos en forma de geles; cosméticos en forma de lociones; cosméticos no medicinales; cosméticos para cuidados corporales y estéticos; cosméticos para el cabello; cosméticos para el cuidado del cuerpo; cosméticos para tratamiento de belleza; cosméticos para uso personal; cosméticos que no sean para uso médico; cosméticos y preparaciones de cuidado personal; cremas corporales [cosméticos]; geles corporales y faciales [cosméticos].

Ref. Expediente N° SD2025/0073936

*En el presente caso encontramos que, la expresión WHITE LABEL SIMPLE IS FREEDOM no es registrable como marca, ya que un consumidor puede adquirir los productos con ella pretendidos pensando que se trata de los productos que mi mandante distingue con la marca WHITE LABEL, y le atribuirá, indefectiblemente, el origen empresarial de mi mandante, así que, no solo existe riesgo de confusión directo e indirecto, sino que, en el menor de los casos, inferirá que el solicitante y mi mandante tienen un vínculo o relación económica.*

*A efecto de proceder con el cotejo marcario, es preciso referirnos a dos puntos; primero, pese a que las marcas son de naturaleza mixta, es claro que la comparación debe hacerse desde el aspecto nominativo por ser este el más relevante en ambos casos, sin dejar de lado, claro, la comparación visual y gráfica, la cual también resulta determinante para negar el registro de la expresión WHITE LABEL SIMPLE IS FREEDOM como marca para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación y; segundo, se debe excluir del cotejo marcario, tal como se dijo arriba, la expresión SIMPLE IS FREEDOM, ya que es totalmente secundaria y no le aporta distintividad al signo.*

*(...)*

*Como puede observarse, las marcas se escriben de manera idéntica, cumpliéndose con todos los requisitos previstos por la jurisprudencia respecto del cotejo marcario en su parte gramatical:*

*1. Semejanza de las letras en conflicto: la marca solicitada se encuentra incurso dentro del signo registrado y comparte todas las letras en la misma ubicación y secuencia.*

*2. Secuencia de las vocales: son idénticas*

*I / E / A / E  
I / E / A / E*

*3. Longitud de la palabra: los signos contienen 10 letras ubicadas en la misma posición.*

*4. Número de sílabas: ambos signos se componen por 4 sílabas idénticas así:*

*WHI-TE – LA -BEL*

*Por lo anterior, puede evidenciarse no solo el parecido fonético sino el gramatical, el cual, puede ser un obstáculo para el consumidor al momento de elegir una marca, pensando que provienen del mismo origen empresarial. En el caso concreto, ni siquiera es posible decir que son más las similitudes que las diferencias, pues, no existe ninguna disimilitud entre los signos, estos son completamente idénticos. Así, teniendo en cuenta esta identidad formal, es evidente que el riesgo de confusión y/o de asociación al cual pueden verse expuestos los consumidores, es altísimo, dado que los productos que reivindican ambas marcas son sustituibles, complementarios y satisfacen las mismas necesidades, como se verá más adelante.*

*De la anterior comparación, se deduce con claridad que, los signos enfrentados son gramaticalmente idénticos en todos sus componentes y que, claramente, lleva al consumidor a creer que es una nueva imagen de la marca registrada o que proviene del mismo origen empresarial y, por lo tanto, se debe aplicar la causal de irregistrabilidad por cuanto sus similitudes así lo ameritan.*

*(...)*

*De la pronunciación sucesiva de las marcas confrontadas es evidente que se*

Ref. Expediente N° SD2025/0073936

*presenta una igualdad indiscutible. Así las cosas, teniendo en cuenta que el sonido de las expresiones en conflicto es idéntico, ambas poseen la misma sílaba tónica, y coinciden tanto en sus raíces como en sus terminaciones, es posible concluir que, fonéticamente, no existe desemejanza alguna que pudiera evitar la posibilidad de confusión entre los signos confrontados. Máxime, si se considera que ambos están dirigidos al mismo público y pretenden reivindicar productos conexos. Así pues, la marca solicitada se encuentra contenida en las marcas registradas.*

*(...)*

*Al observar las marcas enfrentadas, se aprecia que ambas comparten de manera idéntica la denominación “WHITE LABEL”, la cual constituye el elemento predominante y de mayor recordación en el consumidor.*

- La marca solicitada se presenta en tipografía mayúscula, con la palabra “LABEL” en negrita y en mayor tamaño que “WHITE”, acompañada del eslogan secundario “Simple is freedom”.*
- La marca opositora también utiliza la expresión “WHITE LABEL” en mayúsculas, con un diseño tipográfico particular en el que las letras presentan un estilo redondeado y llamativo.*

*Pese a las diferencias gráficas menores, la impresión de conjunto genera una clara semejanza visual, pues la estructura, secuencia y composición principal de los signos es idéntica: “WHITE LABEL”. Dichos elementos dominantes hacen que el consumidor medio no detenga su atención en aspectos accesorios, sino en la coincidencia denominativa.*

*(...)*

*En el presente caso, en aplicación de las reglas básicas para el cotejo marcario, tenemos que, en efecto, las marcas resultan idénticas viéndolas desde su conjunto, ya que, teniendo en cuenta que las marcas se mencionan con las fuerzas de las palabras WHITE LABEL SIMPLE IS FREEDOM / WHITE LABEL, impactan de la misma manera en la mente del consumidor; por lo que, de permitirse su registro, se pondría al consumidor en la incapacidad de decidir, ya que las encontrará de manera individualizada en los productos en el mismo mercado y una será la recordación, indefectiblemente, de la otra; además, no existe entre los signos enfrentados diferencias que puedan ser tenidas en cuenta al momento de cotejarlos.*

*De hecho, el consumidor, de manera errónea, consideraría que los productos ofrecidos por el solicitante son en realidad ofrecidos por mi mandante, por la estructura de las expresiones y su pronunciación, es decir, el consumidor estaría totalmente expuesto a una falta de claridad y asociaría un producto con otro, concibiéndolos como del mismo origen empresarial.*

*No es relevante, en este caso, que los elementos gráficos sean diferentes, o que su presentación comercial no sea la misma, lo que debe atenderse es la finalidad y el mercado que comparten, pues, los consumidores que llegan a este mercado a solicitar los productos reivindicados por ambos, al encontrar dos signos similares, deducirán, lógicamente, que se trata del mismo producto o, en el mejor de los casos, que dichos productos comparten el mismo origen empresarial.*

*(...)*

*En este caso, mientras que los suplementos (clase 5) buscan la mejora del estado físico y la salud interna, los cosméticos (clase 3) buscan el cuidado y apariencia externa del cuerpo. Ambos persiguen finalidades complementarias de bienestar integral del consumidor.*

Ref. Expediente N° SD2025/0073936

*De igual forma, los productos de ambas clases se encuentran comúnmente en droguerías, farmacias, supermercados, grandes superficies y tiendas especializadas en salud y cuidado personal. Esto implica que pueden ser adquiridos por el mismo consumidor en un mismo punto de venta.*

*El público objetivo es el mismo: consumidores interesados en el cuidado de su salud, imagen y bienestar. El consumidor medio puede asociar que ambos productos provienen de un mismo origen empresarial al encontrar el mismo signo "WHITE LABEL" en productos de nutrición y cosmética.*

*De esta forma, en el mercado es usual que empresas del sector de la salud y el cuidado personal amplíen su portafolio tanto a cosméticos (cl. 3) como a suplementos alimenticios (cl. 5), bajo una misma marca.*

*Existe una conexidad competitiva clara entre los productos de las clases 3 y 5 aquí enfrentados, lo que incrementa significativamente el riesgo de confusión y de asociación en el consumidor. La coincidencia denominativa "WHITE LABEL" resulta suficiente para generar confusión indirecta, incluso cuando se trate de clases distintas.*

*(...)*

*En consecuencia, es clara la causal de irregistrabilidad, debido a que cualquier consumidor que encuentre un producto distinguido con la marca WHITE LABEL simple is freedom, creerá, indiscutiblemente, que se trata de la marca de mi mandante, WHITE LABEL, la cual, ya goza de un elevado posicionamiento en el mercado y, en el caso hipotético de que se conceda el registro, dicho posicionamiento sería aprovechado por el solicitante de la marca frente a la cual se presenta esta oposición; además de que, conceder el registro de la marca pretendida es desconocer el claro precepto de la norma andina, consistente en poner en peligro los derechos de propiedad industrial adquiridos por nuestro mandante gracias al registro previo de sus marcas y poner en incapacidad de decidir al consumidor final de tales productos."*

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **C.I. Cobes S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

*"El documento aportado por el solicitante demuestra que la marca WHITE LABEL (nominativa) está registrada a favor de BACARDI & COMPANY LIMITED desde 1986 en la clase 33 (bebidas alcohólicas) y renovada de manera consecutiva hasta 2031. A pesar de ser idéntica en su denominación, ha coexistido más de 30 años con:*

- otros actores del mercado,*
- y múltiples industrias Sin que PREMEX haya alegado riesgo de confusión frente a sus productos de clase 5. La coexistencia prolongada y pacífica evidencia:*

*1. Que el vocablo no es distintivo por sí mismo;*

*2. Que no se genera confusión entre sectores completamente distintos;*

*3. Que la SIC ha permitido históricamente el uso concurrente de esta expresión, incluso cuando se trata del mismo signo denominativo.*

*Precisamente por tratarse de un vocablo del lenguaje común, la carga distintiva recae en los elementos adicionales del conjunto marcario, no en la denominación aislada.*

*(...)*

*El conjunto gráfico y conceptual WHITE LABEL SIMPLE IS FREEDOM (mixta)*

Ref. Expediente N° SD2025/0073936

*incorpora:*

- *Un diseño propio,*
- *Tipografía, distribución visual y composición particular,*
- *Y un eslogan conceptual con carga semántica propia: “Simple is freedom”.*

*(...)*

*Al aplicar este estándar podemos evidenciar que:*

- *WHITE LABEL SIMPLE IS FREEDOM evoca simplicidad, minimalismo, libertad y filosofía de marca;*
- *WHITE LABEL (PREMEX) identifica suplementos y alimentos para animales y humanos.*

*En conclusión, no evocan la misma idea ni comparten identidad comercial; Existe ausencia de conexidad competitiva real entre clase 3 y clase 5; El oponente afirma que cosméticos (clase 3) y suplementos (clase 5) son “complementarios”, esto no es correcto.*

*De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal (Proceso 0110-IP-2013), la conexidad no se presume por cercanía conceptual ni por pertenecer al “sector salud/bienestar”.*

- *Deben demostrarse prácticas reales de mercado, canales de distribución convergentes, sustituibilidad o expectativas del consumidor.*

*En este caso:*

- *Los cosméticos de clase 3 están orientados a cuidado corporal y estética.*
- *Los suplementos de clase 5 tienen finalidad nutricional, terapéutica o alimentaria.*
- *No son sustituibles, no tienen el mismo propósito, no generan expectativas compartidas.*
- *Son adquiridos por razones completamente distintas.*

*El opositor no acreditó riesgo de confusión real; La oposición se limita a afirmar confusión “por identidad denominativa”, pero omite elementos indispensables, como lo son:*

- *Análisis del público relevante*
- *Pruebas de coincidencia en el mercado real*
- *Similitud conceptual, comercial, ideológica.*

*En conclusión, y tal como estableció el Tribunal (Proceso 15-IP-2013): “Ante la duda razonable, prevalece la concesión del registro siempre que no exista riesgo efectivo de confusión.”*

*Dado que:*

- *La denominación comercial sobre la cual se gesta la oposición es genérica;*
- *Existe amplia coexistencia en el mercado;*
- *El conjunto marcario es distintivo;*
- *No se acreditó conexidad competitiva.*

*En consecuencia, no se configura la causal del art. 136 literal a), de la decisión 486 de la comunidad andina de naciones; aunado a esto, la coexistencia histórica del signo WHITE LABEL (BACARDI) es evidencia determinante, dicho registro (BACARDI & COMPANY LIMITED —WHITE LABEL, clase 33) aparece plenamente vigente y renovado hasta 2031.*

Ref. Expediente N° SD2025/0073936

*Esta circunstancia demuestra:*

1. *Que la SIC no ha considerado el signo como exclusivo ni monopolizable.*
2. *Que diversas empresas usan la misma denominación sin afectar al consumidor.*
3. *Que PREMEX no puede ahora pretender un monopolio prohibido por el Tribunal Andino, especialmente cuando su propia marca es de baja distintividad intrínseca.”*

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

### Causales de irregistrabilidad en estudio

#### Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

*a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.*

#### Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero<sup>2</sup>, 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 registrada<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> •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. (...)."

<sup>3</sup> 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0073936

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 marcas previamente solicitadas

Las marcas opositoras son las siguientes:

| Tipo       | Signo       | Titular       | Expediente     | Niza | Clase     | Trámite | Vigencia   | Estado                                                                    |
|------------|-------------|---------------|----------------|------|-----------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mixta      | WHITE LABEL | PREMEX S.A.S. | SD2025/0014437 | 12   | 5, 29, 30 | Marca   |            | Niega parcialmente bajo la Resolución No. 82721 del 15 de octubre de 2025 |
| Nominativa | WHITE LABEL |               | SD2024/0099112 | 12   | 5, 31     | Marca   | 19/08/2035 | Registrada                                                                |

Es menester de esta Dirección indicar que la marca tramitada bajo el Expediente No. SD2025/0014437, fue negada parcialmente mediante la Resolución No. 82721 del 15 de octubre de 2025, decisión que fue objeto de recurso de apelación por parte de la sociedad solicitante.

Si bien el signo opositor no cuenta con una decisión plenamente ejecutoriada, es válido para oponerse en contra del signo objeto de estudio como quiera que fue solicitada en un tiempo anterior. Así la Decisión 486 de 200 establece que para que sea procedente el estudio de registrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 el signo solicitado, “este debe se idéntico o que se asemeje, 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”.

Los signos a comparar son los siguientes:

| Signo solicitado                                                                             | Signos opositores                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <div>WHITE LABEL</div> <div>Simple is freedom</div> <div>WHITE LABEL Simple is freedom</div> | <div>WHITE·LABEL</div> <div>WHITE LABEL</div>  |
|                                                                                              | <div>WHITE LABEL</div> <div>(Nominativa)</div> |

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

- 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° SD2025/0073936

### Comparación entre marcas mixtas

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

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

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

*“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).*

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

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

### Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:<sup>5</sup>

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor

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

<sup>5</sup> TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0073936

demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

*“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.*

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...). Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.*
- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).<sup>6</sup>*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas<sup>7</sup> para el cotejo entre los mismos:

### Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.***
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”<sup>8</sup>***

<sup>6</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

<sup>7</sup> “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso

<sup>8</sup> TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0073936

### Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión **WHITE LABEL Simple is freedom** en una tipografía de letra en negrilla. De otro lado, las marcas registradas son de naturaleza nominativa y mixta, compuestas principalmente por la expresión “**WHITE LABEL**”, en caracteres especiales e ilustrada dentro de un diseño particular para el caso de la marca mixta.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, esta Dirección encuentra que los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea presentan similitudes susceptibles de generar confusión y de inducir a error al público consumidor (WHITE LABEL Simple is freedom / WHITE LABEL).

En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado en primera instancia reproduce las marcas registradas (WHITE LABEL Simple is freedom / WHITE LABEL / WHITE LABEL), sin que los elementos adicionales del orden nominativo que acompañan a la marca solicitada a registro revistan al signo pretendido de distintividad extrínseca.

En efecto, tal y como se puede observar en la marca solicitada, la expresión “Simple is freedom” no puede ser un derrotero para opacar las similitudes expuestas previamente, en la medida que se observa que dicha expresión constituye una leyenda que realza la distintividad de la marca WHITE LABEL.

De igual forma se percibe que el elemento principal en la marca pretendida es la expresión “WHITE LABEL”, la cual sopesa la distintividad del signo pretendido por ser la primera expresión en ubicación sobre la cual el consumidor centrará su vista en este. Lo cierto es que los consumidores generalmente suelen enfocarse en los elementos nominales que dan inicio a una expresión como consecuencia de la lectura realizada en sentido izquierda – derecha, momento en el cual el segmento gramatical con el que finaliza el vocablo es menos relevante y recordado, por lo que esta Dirección colige que los signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor.

Por otra parte, las expresiones cotejadas se articulan de forma semejante, en la medida que la marca solicitada a registro incorpora el elemento principal y de mayor recordación que hace parte de la marca registrada, lo que conlleva con claridad a concluir que nos encontramos frente a similitudes del orden fonético.

En efecto, los signos en confrontación tienen una secuencia consonántica que generan la pronunciación de fonemas similares WHITE LABEL Simple is freedom / WHITE LABEL / WHITE LABEL, situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor, en la medida que las pequeñas diferencias presentes en la marca solicitada al incluir elementos gráficos y nominales adicionales, no son suficientes para opacar las similitudes del orden fonético y ortográfico.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Ref. Expediente N° SD2025/0073936

**Conexión competitiva**

El signo solicitado pretende distinguir:

**3:** Cosméticos; cosméticos de belleza; cosméticos en forma de cremas; cosméticos en forma de geles; cosméticos en forma de lociones; cosméticos no medicinales; cosméticos para cuidados corporales y estéticos; cosméticos para el cabello; cosméticos para el cuidado del cuerpo; cosméticos para tratamiento de belleza; cosméticos para uso personal; cosméticos que no sean para uso médico; cosméticos y preparaciones de cuidado personal; cremas corporales [cosméticos]; geles corporales y faciales [cosméticos].

Los signos previamente solicitados identifican:

| Expedientes    | Productos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD2024/0099112 | <b>5:</b> Suplemento para mascotas y humanos.<br><b>31:</b> Alimentos para mascotas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SD2025/0014437 | <b>5:</b> Sales de rehidratación oral, sales de aguas minerales, complementos alimenticios en polvo a base de proteína, complementos alimenticios en polvo a base de proteínas, complementos alimenticios en polvo a base de proteínas vegetales, suplementos alimenticios en polvo a base de proteína, complementos nutricionales en polvo para elaborar bebidas, mezclas de complementos nutricionales en polvo para bebidas, bebida en polvo con proteína sabor vainilla.<br><b>29:</b> Almendras tostadas, semillas de chía preparadas, semillas de chía procesadas, semillas de chía procesadas para alimentación..<br><b>30:</b> Endulzantes naturales, endulzantes a base de estevia, endulzantes naturales a base de agave, harina de avena, Mezcla en polvo para preparar torta de banano, Mezcla para preparar buñuelos, mezcla a base de harina de avena y arroz para preparar waffles y pancakes, chocolate con colágeno. |

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

**Conexión competitiva con oposición entre productos de las Clases 3 y 5 Internacional.**

**Razonabilidad:** Vista la cobertura de los signos objeto de confrontación, teniendo en cuenta la descripción de productos de la Clase 5 Internacional relacionados con productos tales como “**Suplementos y complementos alimenticios**”, los cuales van dirigidos al cuidado de la salud, esta Dirección considera que se asocian de forma directa con los productos distinguidos por la marca solicitada en la Clase 3 Internacional considerando que, los “**Cosméticos para cuidados corporales y estéticos; cosméticos para el cuidado del cuerpo; cosméticos para tratamiento de belleza**” presentan una relación comercial estrecha al tratarse de productos utilizados para el cuidado del cuerpo o la salud.

Ref. Expediente N° SD2025/0073936

De conformidad con lo anterior, los productos distinguidos por los signos previos, están enfocados a artículos de cuidado personal tal y como ocurre para el caso de los productos solicitados, es decir que comparten una naturaleza afín, por lo que es posible que el consumidor entienda erróneamente que el empresario del sector cosmético se encarga en la fabricación de los suplementos y complementos alimenticios, máxime al tratarse de marcas similares.

Finalmente, dada la similitud de los signos y el elemento coincidente entre los signos, resulta pertinente tener en cuenta lo estipulado por la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

*“cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475<sup>9</sup>)*

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

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.

## Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

## RESUELVE

**ARTÍCULO 1:** Declarar fundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Premex S.A.S.**

**ARTÍCULO 2:** Negar el registro de la Marca **WHITE LABEL Simple is freedom (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>10</sup>, solicitada por parte de la sociedad **C.I. Cobes S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

<sup>9</sup> TJCA, PROCESO N° 135-IP-2004.

<sup>10</sup> 3: Cosméticos; cosméticos de belleza; cosméticos en forma de cremas; cosméticos en forma de geles; cosméticos en forma de lociones; cosméticos no medicinales; cosméticos para cuidados corporales y estéticos; cosméticos para el cabello; cosméticos para el cuidado del cuerpo; cosméticos para tratamiento de belleza; cosméticos para uso personal; cosméticos que no sean para uso médico; cosméticos y preparaciones de cuidado personal; cremas corporales [cosméticos]; geles corporales y faciales [cosméticos].

Ref. Expediente N° SD2025/0073936

**ARTÍCULO 3:** Notificar a la sociedad **C.I. Cobes S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **Premex S.A.S.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

**ARTÍCULO 4:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 19 de marzo de 2026



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**