

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20443

Ref. Expediente N° SD2025/0043406

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 19 de mayo de 2025, **MARIA CAMILA PINZON SANCHEZ**, solicitó el registro de **Marca BÉNÉ BÉNEDICTION (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la **clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza**¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069 de 06 de junio de 2025, **LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S** presentó oposición el 15 de julio de 2025 con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina.

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

I. ANTECEDENTES

PRIMERO. Que, la señora MARIA CAMILA PINZON SANCHEZ solicitó el registro de la expresión "BÉNÉ BENEDICTION" para distinguir productos de la clase 3ª, por medio de solicitud radicada bajo el expediente No. SD2025/0043406 el día 19 de mayo de 2025.

SEGUNDO. Que, Labinco solicitó, tramitó y obtuvo con anterioridad la marca "BENNE" bajo la clase 5ª internacional, radicada bajo el expediente número 04114731, concedida mediante Resolución No. 36935 de fecha 8 de noviembre de 2007, fecha desde la cual ostenta la titularidad de la marca, conforme el certificado No. 345990 vigente hasta el 8 de noviembre de 2027.

TERCERO. La expresión solicitada, BENE BENEDICTION dada su extrema semejanza, es evidentemente confundible con la expresión BENNE actualmente registrada. Adicionalmente las citadas marcas pertenecen a las clases 3 y 5, las cuales son conexas entre sí, ya que ambas amparan productos para uso humano, lo cual puede inducir al público en general y al consumidor promedio a confundir y errar en la adquisición de estos por dichas similitudes, lo cual a su vez podría materializar el evento de confusión o asociación consagrado en el literal (a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para las marcas idénticas o semejantes. Lo anterior, no solo podría afectar gravemente los intereses de Labinco, sino también las inversiones realizadas para efectos del posicionamiento de la marca BENNE.

CUARTO. Que, de concederse el registro de la marca BENÉ BENEDICTION se estaría obviando no sólo protección al consumidor, sino el derecho de la competencia, y vulnerando las prerrogativas que tiene Labinco como titular de la marca BENNE. Pues, si bien el registro solicitado pretende distinguir productos de la clase 3 correspondiente a cosméticos, estos se relacionan con el uso por los seres humanos, al igual que los productos farmacéuticos de la clase 5, amparados bajo la marca BENNE, los cuales, en caso de causar daños o perjuicios y ser relacionados como propiedad de Labinco, podrían afectar gravemente la reputación de la marca de la que soy titular, así como la de la Compañía.

¹ 3: Productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales.



Ref. Expediente N° SD2025/0043406

QUINTO. Que, Labinco comercializa desde hace ocho (8) años o más el producto farmacéutico BENNE, que cuenta con amplio reconocimiento en el mercado colombiano, mediante un gran esfuerzo humano y de capital demostrable con las ventas alcanzadas durante estos años

II. PREVISIONES LINGÜÍSTICAS

La marca BÉNÉ BENEDICTION de la cual se solicitó registro, guarda gran similitud con la marca BENNE de titularidad de la Compañía, lo cual puede evidenciarse desde varias ópticas

a) Desde el punto de vista gráfico, las marcas en mención son casi idénticas, sin recurrir siquiera a la división silábica que muchos utilizan en sus comparaciones, como se refleja a continuación de su apreciación en conjunto:

*BÉNÉ BENEDICTION
BENNE*

b) También, de un somero vistazo de estas expresiones, se podría concluir de plano que las marcas en mención son idénticas, pues de su observación se aprecia la modificación de la marca registrada BENNE que está compuesta por dos letras "NN", quitándole únicamente una de estas y agregando tildes a las dos vocales "E", dando como resultado la marca solicitada para registro BENE. Igualmente, sobre la adición al final de la palabra BENEDICTION, es importante mencionar que las marcas no poseen apellidos, por lo que, no es importante cual de las expresiones va primero, lo que se quiere resaltar es que la marca de Labinco se encuentra totalmente incluida dentro de la expresión que se pretende registrar, por lo cual, es necesario manifestar que BENE BENEDICTION no implica el nacimiento de una nueva marca y mucho menos es signo de distinción, por el contrario, crea error en el consumidor impulsando a relacionar estos productos y se podría pensar en una nueva versión o una presentación diferente, o inclusive en una extensión del mismo producto, para lo cual, a continuación se evidencia como al nombrarlas consecutivamente se crea confusión:

*BENNE – BÉNÉ –BENNE- BENNE – BÉNÉ –BENNE- BENNE – BÉNÉ -
BENNEBENNE – BÉNÉ -BENNE – BÉNÉ -BENNE- BÉNÉ -BENNE*

c) La marca solicitada es una estrategia del solicitante para evocar la marca registrada BENNE y que ha sido usada durante muchos años por el cuerpo médico como sinónimo de un producto eficaz para infecciones bacterianas del tracto intestinal, el modificar nuestra marca quitando UNA LETRA no agrega ningún rasgo diferenciador si no por el contrario resulta muy fácil de confundir por parte del consumidor.

BENNE

BÉNÉ BENEDICTION

d) La marca solicitada es una estrategia del solicitante para evocar la marca registrada BENNE y que ha sido usada durante muchos años por el cuerpo médico como sinónimo de un producto eficaz para infecciones bacterianas del tracto intestinal, el modificar nuestra marca quitando UNA LETRA no agrega ningún rasgo diferenciador si no por el contrario resulta muy fácil de confundir por parte del consumidor. BENNE BÉNÉ BENEDICTION La expresión BÉNÉ BENEDICTION es solicitada por MARIA CAMILA PINZON SANCHEZ' exageradamente similar a la marca de BENNE de Labinco y no le otorga ningún grado de distinción, por lo que, se vulnera el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión Misión del Acuerdo de Cartagena, el cual establece que: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo curso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para

Ref. Expediente N° SD2025/0043406

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 puede causar un riesgo de confusión o de asociación."

III. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito se sirva declarar fundada la presente observación y negar el registro de la marca BÉNÉ BENEDICTION para distinguir productos de la clase 3 internacional solicitada por la señora MARIA CAMILA PINZON SANCHEZ*

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

*Fundamento estas observaciones en los siguientes preceptos jurídicos:
Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;
Artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y
Artículos 585 y 586 del Código de Comercio y demás normas concordantes.*

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **MARIA CAMILA PINZON SANCHEZ**, dio respuesta a la oposición presentada argumentando lo siguiente:

ANÁLISIS FÁCTICO Y JURISPRUDENCIAL

PRIMERO.- *Que la marca BENNE (en adelante, la “marca opositora”) del LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S., identifica un producto registrado en la Clase 5, específicamente un medicamento de uso gastrointestinal a base de furazolidona, empleado para el tratamiento de diarreas bacterianas, giardiasis y otras afecciones digestivas, según consta en registros farmacéuticos públicos y plataformas web comerciales. Se trata de un producto de uso terapéutico, sujeto a prescripción médica y claramente encuadrado dentro de los productos farmacéuticos y sanitarios definidos por la Clasificación Internacional de Niza.*

SEGUNDO.- *Que, en contraposición, la marca BÉNÉ BENEDICTION, solicitada por mi representada, identifica productos de perfumería, cosmética y cuidado personal, amparados bajo la Clase 3, los cuales tienen una finalidad netamente estética, no terapéutica, y se comercializan en canales distintos, con dinámica de mercado propia, y dirigidos a un público con expectativas completamente diferentes al consumidor de productos farmacéuticos.*

La propia parte opositora en su escrito de oposición reconoce que su marca ampara un producto terapéutico para el aparato digestivo. Las referencias a “uso médico” y “eficacia frente a infecciones” refuerzan que los ámbitos funcionales y objetivos de ambas marcas son esencialmente distintos, lo que reduce sustancialmente cualquier posibilidad de asociación por parte del consumidor informado, pues el consumidor difícilmente asociaría un perfume con un tratamiento para la diarrea o la giardiasis.

Que esta diferencia esencial en la naturaleza de los productos, su funcionalidad, sus canales de comercialización y el perfil del consumidor final, evidencia de forma objetiva que no existe riesgo real de confusión ni de asociación entre ambas marcas. (Res. 5915/2014, Rad. 13-199366) indica que la conexidad entre clases no basta para negar el registro sin prueba de riesgo real.

TERCERO.- *La marca solicitada posee suficiente capacidad distintiva, tanto gráfica como conceptualmente. El signo BÉNÉ BENEDICTION es una marca mixta compuesta, visualmente diferenciada y con carga conceptual que evoca una idea espiritual (bendición). La jurisprudencia de la SIC (Rad. 13-215891, Res. 7595 de 2015) exige evaluar el conjunto marcario y no aislar fragmentos del signo.*

En ese sentido, el signo solicitado no es exclusivamente nominativo, sino que corresponde a una marca mixta que incorpora elementos gráficos distintivos, tales como tipografía estilizada, dos palabras, uso intencional de tildes, disposición compositiva y posible cromatismo, todo lo cual contribuye a reforzar su capacidad

Ref. Expediente N° SD2025/0043406

diferenciadora frente a signos previos y a eliminar cualquier posibilidad de asociación directa o indirecta con la marca opositora.

En efecto, el componente gráfico del signo BÉNÉ BÉNÉDICTION cumple un papel determinante en la percepción del consumidor. En derecho marcario, las marcas mixtas deben analizarse teniendo en cuenta la impresión visual total que generan, y no de forma fraccionada. Elementos como la tipografía singular, la duplicación de consonantes, los acentos ortográficos no convencionales y la disposición general del logotipo contribuyen a una presentación visual que no guarda similitud alguna con la marca opositora, que es de naturaleza puramente nominativa y carece de atributos gráficos distintivos.

CUARTO.- *No se configura riesgo de confusión ni asociación. La SIC ha reiterado (Res. 12045/2020, Rad. 19-154579) que el análisis debe hacerse desde el punto de vista de un consumidor informado, perspicaz y atento. No se aportó ninguna prueba que demuestre error efectivo del consumidor.*

QUINTO.- *Bajo el principio de coexistencia pacífica, se reitera que múltiples marcas comparten elementos similares cuando hay diferenciación suficiente. La expresión BÉNÉ BÉNÉDICTION tiene una identidad marcaria clara que permite su convivencia sin riesgo con la marca opositora.*

USO COMERCIAL Y POSICIONAMIENTO

La marca BÉNÉ BÉNÉDICTION ha sido utilizada de manera continua y pacífica en el mercado colombiano desde el año 2019, identificando productos de perfumería. Durante más de seis años, la marca ha operado bajo plena visibilidad pública sin haber recibido reclamaciones, oposiciones ni advertencias por parte de terceros, incluida la empresa LABINCO.

Este posicionamiento puede acreditarse con prueba documental consistente en facturación comercial, piezas publicitarias y presencia sostenida en redes sociales, en particular a través de los perfiles oficiales @benediction_parfums y @benediction_cali, los cuales en conjunto superan los 29.700 seguidores reales, evidenciando una audiencia consolidada y una comunidad de consumidores reconocible. Esta presencia activa refleja no solo el uso efectivo de la marca, sino también su aceptación en el mercado, la inversión en difusión y su capacidad distintiva para el consumidor promedio del sector cosmético en la perfumería.

Lo anterior demuestra una situación de coexistencia pacífica y no conflictiva en el tráfico comercial, lo que refuerza la inexistencia de riesgo real de confusión o de interferencia con derechos de terceros. Si bien no se alega la notoriedad en sentido técnico conforme al artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, sí se destaca que existe reconocimiento efectivo y aceptación sostenida en su nicho de mercado, en línea con los principios de especialidad, buena fe, diferenciación efectiva y coexistencia pacífica.

De este modo, la trayectoria comercial de la marca BÉNÉ BÉNÉDICTION respalda no solo su legitimidad y distintividad, sino también su compatibilidad de coexistencia frente a la marca opositora, sin que haya existido interferencia en los canales de consumo, percepción del público o reputación comercial del titular opositor.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0043406

Modificación a la solicitud de registro

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que:

"El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación."

Análisis de la modificación a la solicitud de registro

Las solicitudes pueden ser modificadas en sus elementos secundarios. Una modificación de esta clase de elementos, podría ser el caso de que el peticionario elimine o restrinja los productos o servicios principalmente especificados. La restricción -no ampliación -de los productos tiene razón de ser, por cuanto se presume que no existe perjuicio a terceros, pues quien no se opuso a lo más no se va a oponer a los menos, quien no se opuso al todo no se va a oponer a una parte.

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, deja claro que la solicitud podrá modificarse en cualquier momento del trámite, es decir, que estos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial, hasta antes del momento en que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa.

En el presente asunto, la Dirección logró establecer que la variación pretendida puede ser aceptada, al no tratarse de una modificación sustancial, siendo un elemento del que el solicitante puede disponer hasta antes de la decisión, pues no amplía el espectro del derecho inicialmente pretendido.

Por lo tanto, se corrige en el Sistema de Registro de la Propiedad Industrial la expresión **"BÉNÉDICTION"** respecto de las tildes de las vocales "E", con el fin de que la denominación corresponda a los elementos nominativos que la conforman **"BÉNÉ BÉNÉDICTION"**.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0043406

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna 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.

Acervo probatorio

Al expediente y como respuesta a la oposición presentada por la sociedad **LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S** fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la solicitante la señora **MARIA CAMILA PINZON SANCHEZ**:

- La solicitud de registro SD2025/0043406.
- Diseño mixto del signo solicitado.
- Documentación de uso comercial: facturas, imágenes de producto, redes sociales.

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° SD2025/0043406

a) Pruebas rechazadas:

El material probatorio aportado por parte de la solicitante, contenido en documentación de uso comercial, pretende demostrar el uso del signo bajo análisis en el mercado. Por lo anterior, esta Dirección reconoce que, si bien el material probatorio aportado demuestra comportamientos de mercado, la Decisión 486, respecto al análisis de la causal relativa por confundibilidad en el Art. 136 literal a) relaciona:

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

Por lo anterior, el uso de los signos en el mercado y su correspondiente divulgación en el mismo no es propósito del análisis del registro de marca ni de la causal alegada, puesto que este uso resulta pertinente en escenarios diversos como podría ser el aportarse como prueba dentro del trámite de acción de cancelación ejercida por un tercero. (Art. 165, Decisión 486 de la Comunidad Andina).

Además, el derecho marcario se fundamenta en el principio registral. Al respecto, el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece:

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante proceso 15-IP-2020, se pronunció respecto del alcance de la norma mencionada, estableciendo lo siguiente:

“La disposición citada establece el principio «registral» en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, el cual determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:⁴

a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por tanto, de ejercer actos de disposición sobre ella, tales como usarla, licenciarla o cederla.

b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado:

(i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible con la suya.

(ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen determinados actos con relación a su marca”.

En virtud de lo anterior, las pruebas allegadas resultan impertinentes en la medida en que el solicitante actualmente no goza de ningún derecho marcario sobre el signo solicitado. Por tanto, el uso que se haya realizado en relación con dicho signo en el pasado no tiene la virtualidad de otorgar al solicitante derechos marcarios sobre el mismo, toda vez que estos se adquieren a partir de su registro, si es que el signo reúna las cualidades para acceder al mismo.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 de 22 de abril del 2016, p.6.

Ref. Expediente N° SD2025/0043406

Ahora bien, respecto de los argumentos de la solicitante, es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar esta oficina solo puede incluir la información brindada dentro de la solicitud y en el registro base de la negación, al ser esta la manifestación jurídicamente vinculante en lo que concierne al alcance de las reivindicaciones de la primera y de los derechos concedidos por el segundo, pues son estos datos los que fueron consignados dentro del registro de marcas.

Así, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe seguir los parámetros establecidos en la solicitud de registro del signo solicitado y en el registro de las marcas previamente registradas, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaría desconociendo el efecto constituyente de derechos del registro marcario (artículo 154 de la Decisión 486).

Finalmente, en cuanto al certificado de registro aportado como prueba resulta pertinente aclarar que se considera una prueba inútil, puesto que es innecesaria para verificar información que ya tiene esta Dirección y que además está relacionada con documentos de naturaleza pública, los cuales pueden ser consultados y descargados a través del Sistema de Información de la Propiedad Industrial- SIPI ingresando al expediente del signo respectivo, en cada caso.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con las marcas registradas

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	BENNE	LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S	04114731	8	5	Marca	Registrada	08 nov. 2027

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	BENNE	LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S	15280969	10	5	Marca	Registrada	27 jun. 2026
Mixta	EBENE de BALMAIN	BALMAIN S.A.	16047738	10	3	Marca	Registrada	19 sept. 2026
Mixta	B BÉNÉDICTIONS SWIMWEAR	STEPHANIE CAMACHO ARANGO	SD2018/0017344	11	25	Marca	Registrada	23 oct. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:



El signo solicitado es de naturaleza mixta, contiene la denominación **BÉNÉ**



Ref. Expediente N° SD2025/0043406

BÉNÉDICTION la cual se observa en una grafía especial, en caracteres en mayúscula y color dorado, en donde todas las vocales “E” llevan tilde. La primera expresión se encuentra en la parte superior y en tamaño predominante.

Signo opositor
BENNE

El signo opositor es de naturaleza nominativa simple y está conformada por la expresión **BENNE**.

Antecedentes


De otro lado, el primero de los signos encontrado de oficio es de naturaleza mixta y está compuesta por el término **BENNE** representada por un tipo de letra especial en color azul en donde las letras se visualizan con un contorno con sombreado.

Antecedentes


A su vez, el segundo signo encontrado de oficio es de naturaleza mixta y corresponde a la denominación “**EBENE de BALMAIN**” en donde el elemento nominativo relevante es la expresión EBENE que en la parte superior y en mayor tamaño, la cual contiene en su escritura las dos vocales iniciales con tilde.

Antecedentes


Finalmente, el tercer signo encontrado de oficio es de naturaleza mixta conformado por las expresiones **B BÉNÉDICTIONS SWINWEAR**, la letra B en la parte superior y contiene a su espalda una figura de un caracol, bajo ella la segunda expresión en tamaño sobresaliente y en tipografía sencilla. Y el término explicativo en la parte inferior y en menor tamaño.

Jurisprudencia



Ref. Expediente N° SD2025/0043406

Comparación ente signos mixtos y nominativos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en repetidas ocasiones en relación con las reglas de comparación entre los signos mixtos y denominativos; para ello establece la importancia de identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, en cuanto a la marca mixta se refiere, si el denominativo o el gráfico.

Si de la marca mixta predomina el elemento gráfico sobre el denominativo, en principio no habría confusión entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de acuerdo con las reglas para la comparación entre signos denominativos.⁵

En este punto es importante hacer hincapié frente a la protección integral de la marca mixta, pues esta *“es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto 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”*.⁶

El Tribunal ha reiterado 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”*.⁷

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) 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.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-14-2019.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-56 de 2003.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-26 de 1998.

Ref. Expediente N° SD2025/0043406

- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*
- (iii) *Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- (iv) *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*
- (v) *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”.*⁸

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) 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.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0043406

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) 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”.⁹

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.¹⁰

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

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.”¹¹

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

¹⁰ Ibidem

¹¹ TJCA, Proceso N.º 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0043406

Análisis comparativo

Análisis de confundibilidad frente a las marcas BENNE tanto la opositora como la marca encontrada de oficio cuyo titular es la misma sociedad opositora

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo mixto el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas.

Para esta Dirección los signos analizados son confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto las marcas “**BÉNÉ BÉNÉDICTION**” / “**BENNE**” / “**BENNE**”, se evidencia que son ortográfica y fonéticamente similares. Desde el punto de vista ortográfico, ambos signos comparten de manera idéntica las letras “B-E-N-E” de las marcas registradas por la sociedad opositora y no obstante que se suprime la consonante “N”, este cambio no sirve como derrotero de diferenciación, en tanto que no modifica la percepción general entre los términos cotejados. Ahora, si bien el signo solicitado incluye un diseño gráfico en sus letras y adiciona la expresión “BÉNÉDICTION”, estos cambios no resultan significativos y no se constituyen en derrotero de diferenciación, puesto que el consumidor desprevenido percibirá los elementos semejantes que son los que resaltan en cada conjunto indistintamente.

Desde el punto de vista fonético, al pronunciar los términos “**BÉNÉ** / “**BENNE**” se advierte un impacto sonoro idéntico, donde la supresión de la letra N no genera ningún impacto fonético, y al contener el signo solicitado una doble acentuación, es claro que al pronunciarse se realizará libremente, ubicando la entonación en cualquier sílaba, al igual que lo hará frente a las marcas opositoras.

Así las cosas, encontramos que la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce parte de las marcas registradas¹², la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia de los términos “**BÉNÉ** / “**BENNE**” en los signos distintivos comparados, causa irremediablemente en la mente del consumidor causa una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca, ya que el signo solicitado reproduce en parte a las marcas registradas.

En efecto, la confundibilidad indirecta¹³ se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo

¹² El Tribunal de Justicia Andino, Proceso 13-IP-2001, en un caso similar al estudiado, donde la marca solicitada a registro es una marca compuesta en la cual uno de sus vocablos es idéntico a una marca registrada, se pronunció en los siguientes términos: “...La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza. En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial.”

¹³ Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

(...)

“Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.”

Ref. Expediente N° SD2025/0043406

productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba.

Frente a la comparación originada entre una marca compuesta que reproduce idéntica o sustancialmente a una marca ya registrada el Tribunal de Justicia Andino, se ha manifestado en varias ocasiones de la siguiente forma: “Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”.¹⁴

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos¹⁵.

Análisis de confundibilidad frente a las marcas EBÉNE de BALMAIN y B BÉNÉDICTIONS SWINWEAR antecedentes

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos antecedentes.

Como ya se mencionó, el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación “**BÉNÉ BÉNÉDICTION**”. La primera expresión que ocupa un lugar predominante en tamaño y disposición presenta similitudes ortográficas y fonéticas con el elemento igualmente preponderante del signo antecedente “**EBENE de BALMAIN**”, toda vez que todas sus letras B-E-N-E se encuentran inmersas en el término **EBENE**, es decir, que reproduce en igual orden y posición (4) de las (5) letras que la conforman, sin que la supresión de la vocal “E” inicial resulte suficiente para establecer entre ellos una clara diferenciación, más aún y si se tiene en cuenta que al ser pronunciados los signos se articulan de forma semejante, teniendo en cuenta los grafemas y fonemas que los

¹⁴ Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-IP-98 , marca PALMA FRIT

¹⁵ 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 (dentiífico) 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° SD2025/0043406

integran. Además, el utilizar dos vocales iguales y seguidas y a las cuales les incluye una especie de tilde, genera una misma cercanía visual al primer impacto general.

Por su parte, la segunda expresión que conforma al signo solicitado “BÉNÉ BÉNÉDICTION” reproduce el elemento que sobresale en el signo previo “B BÉNÉDICTIONS SWINWEAR”. Además, no solo comparten la misma expresión BÉNÉDICTION, escrita de manera idéntica, con doble tilde en las vocales E, sino que en conjunto ambas estructuras gramaticales se asemejan, dado que el lugar que ocupa la letra B en el signo antecedente, es ocupado por la expresión BÉNÉ que incorpora el signo solicitado, expresión que inicia exactamente con la misma consonante B. Bajo ellos se encuentra la palabra coincidente BÉNÉDICTION/S, cuya única diferencia consiste en modificar su escritura de plural a singular al suprimir la letra S final. De manera que, las coincidencias presentadas son de tal relevancia que indefectiblemente el consumidor asumirá que el signo solicitado es una variación del signo antecedente.

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. En ese orden de ideas, es probable que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas asuma que la marca solicitada es una variación de los signos previamente registrados.

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.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 3: Productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos
-------------	-----------

Signos de titularidad del opositor

04114731	(5): Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes.
----------	---

15280969	(5): Productos farmacéuticos, medicamentos para uso humano.
----------	---

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.

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia

Ref. Expediente N° SD2025/0043406

de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. (...)”¹⁶

Vista la cobertura de los signos confrontados acorde con los factores de conexidad competitiva, es posible concluir que, existe una relación de conexidad estrecha y directa entre los productos de la Clase 3 solicitada y los productos distinguidos por el signo opositor **BENNE (Nominativo)** y la marca hallada de oficio **BENNE (Mixta)** cuyo titular es la sociedad opositora en la Clase 5 pese a que se refieren a artículos incluidos en diferentes secciones de la clasificación internacional están relacionados competitivamente teniendo en cuenta el criterio de razonabilidad.

Al analizar la cobertura de los signos en conflicto, esta Dirección encuentra que pese a que en el presente caso se ubica en diferentes clases del nomenclador internacional, son competitiva y razonablemente conexos.

Lo anterior, toda vez que de acuerdo a la realidad del mercado, es cada vez más frecuente que el empresario que se desempeña en una actividad específica dentro del sector de la salud, en especial de la salud relacionada con el cuidado de la estética o de la dermatología, decida ampliar su portafolio de negocios e incursione en sectores análogos que contribuyan a su esquema empresarial, como sería con la elaboración de una línea de productos cosméticos que complementen sus tratamientos médicos. No es posible desconocer que en el campo de la salud de la piel encontramos productos que atacan enfermedades por sus propiedades farmacéuticas pero también productos que pueden coadyuvar a controlar algunas patologías o que se usan de manera preventiva o para mejorar la apariencia y que solo tienen propiedades cosméticas pero que son recomendados y, en muchos casos, fabricados u ofrecidos por el mismo médico Dermatólogo. Además que en muchos casos pueden ser elaborados a través de los mismos activos. Por todo lo anterior, estos productos comparten finalidades relacionadas con el cuidado de la piel, por objetivos estéticos pero al mismo tiempo terapéuticos.

Así mismo, se debe señalar que los productos bajo análisis comparten las mismas finalidades, en el sentido de estar destinados a la salud y el bienestar de las personas en relación con el cuidado de la piel, por lo cual el consumidor podrá creer erróneamente que los productos provienen de un mismo origen empresarial al tratarse de una nueva línea de negocio relacionada con el sector de los cosméticos, cuando realmente no es así.

Además de lo anterior, ambos tipos de productos pueden comercializarse en farmacias, supermercados, tiendas de cuidado personal y droguerías. Esta coincidencia en los canales de distribución y en el público objetivo propicia una mayor probabilidad de asociación empresarial por parte del consumidor.

Se debe señalar que el consumidor de productos cosméticos, lociones capilares e higiénicos no siempre distingue claramente entre la naturaleza de los productos (cosmético vs. farmacéutico), sino que guía sus decisiones por la marca, presentación y finalidad del producto. Por ello, si se enfrenta a signos similares para productos de cuidado personal o de higiene general, podría razonablemente inferir que provienen del mismo origen empresarial, generándose un riesgo de confusión por asociación.

Signos antecedentes:

¹⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022

Ref. Expediente N° SD2025/0043406

16047738

(3): Cosméticos; lápices cosméticos para uso personal, a saber: lápices de labios y de ojos; cremas para el día y la noche; cremas, geles, aceites, sales y baños de burbujas para la ducha y la tina sin propósitos médicos; dentífricos; desodorantes y jabones desodorantes para uso personal; perfumes y fragancias de grado eau de parfum, eau de toilette y eau de cologne; rubores; bases para maquillaje; aceites esenciales para uso personal; lociones, emulsiones y cremas de uso cosmético para cara y cuerpo; lociones para antes y después de la afeitada; maquillaje, mascarillas cosméticas, perfumería. potpourri con fragancia; preparaciones de base para maquillaje, a saber: maquillaje base en gel, cremoso o líquido, difuminadores para mejillas y polvos; preparaciones de maquillaje para labios, como labiales y brillos; maquillaje para ojos como rubores, sombras, mascarillas, delineadores de ojos; preparaciones para el cuidado de uñas y pies como abrillantador de uñas y manicura. productos para masaje como aceites, lociones, geles, tónicos, lociones, suavizantes. productos para protección de la piel como emulsiones (leches) solares, lociones bronceadoras, protección anti uv; productos para el cabello no medicados como aerosoles, geles, bálsamos, cremas, espumas, champú, acondicionadores; productos para el coloreado del cabello, tratamientos de permanente, preparaciones para rizar el cabello; productos de cuidado especial como preparaciones aclarantes de la piel y el cabello, productos antiarrugas, reafirmantes; removedores de maquillaje en forma de lociones, leches, cremas; desmaquilladores de ojos, limpiadores y purificadores de la piel como espumas, lociones, geles, cremas, aceites y sales de uso no medicado; productos nutritivos de la piel como emulsiones, cremas, tónicos y suavizantes de uso cosmético y no medicado; productos para la afeitada como espumas, lociones, geles y cremas sin propósito médico; jabones de baño; talcos sin uso o propósito médico; productos para depilación; preparaciones anti astringentes y para la hidratación de la piel.

Esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 3° Internacional y los que distingue la marca registrada en la **clase 3°** Internacional, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los productos relacionados, al coincidir en productos cosméticos.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

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.

SD2018/0017344 (25): Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0043406

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.

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. (...)”¹⁷

Al analizar la cobertura de los signos en conflicto, esta Dirección encuentra que pese a que en el presente caso se ubica en diferentes clases del nomenclador internacional, son competitiva y razonablemente conexos.

Lo anterior, toda vez que de acuerdo a la realidad del mercado, es cada vez más frecuente que el empresario que se desempeña en una actividad específica dentro del sector de la moda, decida ampliar su portafolio de negocios e incursione en sectores análogos que contribuyan a su esquema empresarial, en donde los productos como perfumes y cosméticos de la clase 3ª, y las prendas de vestir de la clase 25 se integran con una finalidad común de arreglo personal y embellecimiento, mejora del aspecto o presentación personal.

La similitud en la función de mejorar la apariencia y el cuidado personal puede llevar a los consumidores a percibir los productos de las clases 3 y 25 como una extensión natural unos de otros, reforzando la idea de que todos pueden provenir del mismo proveedor o estar relacionados en el mercado.

Además, la comercialización de productos de belleza, cuidado personal, moda y accesorios puede requerir la promoción conjunta para ofrecer una experiencia completa al consumidor. La presencia de todos estos tipos de productos en los mismos canales de comercialización, como tiendas departamentales, boutiques de moda y belleza, o plataformas de comercio electrónico, puede generar la idea de que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaria del signo ya registrado o una nueva línea de productos de la empresa titular de la marca.

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

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 **LABORATORIO**

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022

Ref. Expediente N° SD2025/0043406

INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S., en contra de la Clase 3 Internacional.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **BÉNÉ BÉNÉDICTION (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la **clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁸**, solicitada por **MARIA CAMILA PINZON SANCHEZ**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **MARIA CAMILA PINZON SANCHEZ**, solicitante del registro y a **LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA 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 20 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁸ 3: Productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales.