

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21337

Ref. Expediente N° SD2025/0070785

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 17 de julio de 2025, KHALIFA PERFUMERIA S.A.S., solicitó el registro de la Marca KHALIFA PERFUMERIA (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1079, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

¹ **35:** Servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumes, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones y tratamientos capilares, preparaciones para el afeitado y la depilación, preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones y tratamientos para el cabello, preparaciones para el afeitado y la depilación, preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, productos de perfumería y aceites esenciales; servicios de venta minorista y mayorista de productos de perfumería y aceites esenciales; servicios de tiendas minoristas en línea de preparaciones perfumadas; servicios de tiendas minoristas en línea de productos de tocador; servicios de venta mayorista y minorista que incluyen productos de belleza y cuidado personal.

Ref. Expediente N° SD2025/0070785

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	KALIFA	FABIO ENRIQUE OROZCO CASTELLANOS	11142781	9	25	Marca	Registrada	26 abr. 2032

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.



Los signos a comparar son los siguientes:

Jurisprudencia

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles.

En efecto, desde el punto de vista ortográfico, se advierte que los signos presentan una estructura altamente coincidente, en tanto KHALIFA PERFUMERIA se compone de siete letras (en su término coincidente) y KALIFA de seis letras, compartiendo íntegramente la secuencia K-A-L-I-F-A, con la única adición de la letra H en el signo solicitado, la cual carece de aptitud diferenciadora suficiente, por tratarse de una variación ortográfica que no altera de manera sustancial la impresión global que los signos generan en el consumidor medio.

Ref. Expediente N° SD2025/0070785

Por su parte, desde el aspecto fonético, ambos signos presentan una estructura silábica equivalente de tres sílabas KHA-LI-FA/KA-LI-FA (en su elemento común) con una coincidencia en el número y orden de las vocales A-I-A y en las consonantes K-L-F, siendo la presencia de la letra H fonéticamente irrelevante en el signo solicitado. En consecuencia, la pronunciación de las marcas produce un impacto sonoro similar en el consumidor.

Por otro lado, si bien el signo solicitado incorpora la expresión adicional PERFUMERÍA, esta resulta ser de carácter descriptivo con relación a los servicios que pretende distinguir, razón por la cual carece de fuerza distintiva y no contribuye a desvirtuar la similitud existente entre los elementos denominativos predominantes de cada signo. Adicionalmente, al tratarse de una marca de naturaleza nominativa, el consumidor carece de elementos suficientes que le permitan establecer una diferenciación clara en el mercado, lo que impide su coexistencia pacífica en el mercado.

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 productos y servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumes, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones y tratamientos capilares, preparaciones para el afeitado y la depilación, preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones y tratamientos para el cabello, preparaciones para el afeitado y la depilación, preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, productos de perfumería y aceites esenciales; servicios de venta minorista y mayorista de productos de perfumería y aceites esenciales; servicios de tiendas minoristas en línea de preparaciones perfumadas; servicios de tiendas minoristas

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (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° SD2025/0070785

en línea de productos de tocador; servicios de venta mayorista y minorista que incluyen productos de belleza y cuidado personal.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 11142781, clase 25: Vestido, calzado, sombrerería.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 25 y servicios de la clase 35 internacional. Principio de Razonabilidad

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección advierte que los productos y servicios en cuestión pueden ser ofrecidos por un mismo empresario, lo cual determina una posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos a establecer asociaciones erróneas, conforme a las prácticas habituales del mercado. En efecto, resulta común que las prendas de vestir, el calzado y la sombrerería se integren dentro de modelos de negocio que incluyen la comercialización de productos de belleza, perfumería y cosméticos, como parte de una oferta global dentro de dicho sector. Esta convergencia comercial incrementa el riesgo de asociación, en la medida en que facilita que el consumidor perciba tales productos y servicios como pertenecientes a una misma línea o portafolio empresarial.

Finalmente, se observa que los productos y servicios reivindicados pueden ser vinculados por el consumidor al ser promocionados a través de canales coincidentes, mediante estrategias de mercadeo que articulan los sectores de la moda y la belleza, campañas publicitarias conjuntas y experiencias de compra integradas en dicho sector económico. Esta circunstancia reduce la capacidad del consumidor para diferenciar el origen empresarial de los productos y servicios reivindicados, reforzando así la probabilidad de confusión indirecta o de asociación en el mercado.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca KHALIFA PERFUMERIA (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por KHALIFA PERFUMERIA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 35: Servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones para limpiar y perfumes, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones y tratamientos capilares, preparaciones para el afeitado y la depilación, preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de preparaciones y tratamientos para el cabello, preparaciones para el afeitado y la depilación, preparaciones para limpiar y perfumar, incluidos perfumes para uso doméstico; servicios de venta minorista y mayorista de productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, productos de perfumería y aceites esenciales; servicios de venta minorista y mayorista de productos de perfumería y aceites esenciales; servicios de tiendas minoristas en línea de preparaciones perfumadas; servicios de tiendas minoristas en línea de productos de tocador; servicios de venta mayorista y minorista que incluyen productos de belleza y cuidado personal.

Ref. Expediente N° SD2025/0070785

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS