

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 43763

Ref. Expediente N° SD2026/0002300

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 14 de enero de 2026, Mariana Gómez, solicitó el registro de la Marca IBENI BY MARIANA GÓMEZ (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1091, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 3: Mascarillas antiedad; mascarillas antienvjecimiento; mascarillas corporales; mascarillas corporales en forma de cremas para uso cosmético; mascarillas corporales en forma de lociones; mascarillas corporales en forma de lociones para uso cosmético; mascarillas corporales en polvo; mascarillas corporales para uso cosmético; mascarillas cosméticas; mascarillas de belleza para las manos; mascarillas faciales.

Ref. Expediente N° SD2026/0002300

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 las marcas registradas

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	BÉNI	LUIS FERNANDO SUAREZ PEREZ	SD2024/0102880	12	5	Marca	Registrada	21 ene. 2036
Mixta	EBENE de BALMAIN	BALMAIN S.A.	16047738	10	3	Marca	Registrada	19 sept. 2036

Los signos a comparar son los siguientes:

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

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

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

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

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

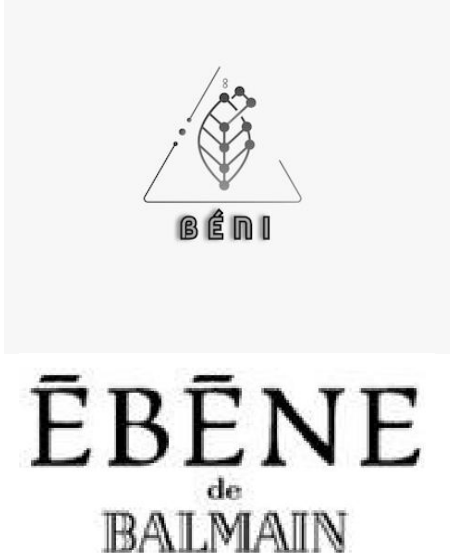
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí.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

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

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



Ref. Expediente N° SD2026/0002300

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro “**IBENI BY MARIANA GÓMEZ**” se encuentra incurso en las causales de irreregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

La Dirección encuentra que los signos bajo estudio, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan equivalencias susceptibles de generar confusión en el público consumidor.

En efecto, se observa que el signo solicitado **IBENI BY MARIANA GÓMEZ** presenta similitudes ortográficas en el elemento nominativo preponderante respecto del elemento nominativo distintivo de la marca previamente registrada **BÉNI** toda vez que, reproduce en su totalidad la longitud gramatical de la marca registrada en la misma posición y pese a la adición de la vocal “i” al inicio del término “**IBENI**”, así como la variación en los elementos gráficos y la adición de las expresiones “**BY MARIANA GÓMEZ**”, logren



Ref. Expediente N° SD2026/0002300

desvirtuar las semejanzas existentes entre los signos enfrentados.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético, al ser pronunciada la expresión solicitada **IBENI BY MARIANA GÓMEZ** y la registrada **BÉNI**, se genera un impacto sonoro muy similar en razón a la disposición de los grafemas utilizados, sin que la adición de la vocal “I” sea un diferenciador fonético, dado que la pronunciación dentro del conjunto sigue siendo muy similar.

Así mismo, está Dirección evidencia que el signo solicitado **IBENI BY MARIANA GÓMEZ** es ortográfica y fonética similar con la marca registrada **EBENÉ de BALMAIN**, toda vez que transcribe parcialmente la extensión consonántica y vocálica de la marca que sirve de antecedente en (3) de las (5) letras que la conforman en la misma ubicación y pese a que se remplace la vocal “E” del prefijo y del sufijo por la vocal “I” en el prefijo y el sufijo del signo solicitado en la palabra “IBINI”, se sustituyen los términos “de BALMAIN” por las expresiones “BY MARIANA GÓMEZ” y se modifican los elementos figurativos, dichos cambios son accesorios y no se configuran en derrotero de diferenciación, más aún y si se tiene en cuenta que al ser pronunciados se articulan de forma similar en razón a la disposición de los caracteres usados.

Por lo anterior, los consumidores pueden llegar a considerar por error que el signo solicitado es una innovación y/o variación de las marcas registradas, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

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/o 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/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 3: Mascarillas antiedad; mascarillas antienvjecimiento; mascarillas corporales; mascarillas corporales en forma de cremas para uso cosmético; mascarillas corporales en forma de lociones; mascarillas corporales en forma de lociones para uso cosmético; mascarillas corporales en polvo; mascarillas corporales para uso cosmético; mascarillas cosméticas; mascarillas de belleza para las manos; mascarillas faciales.

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2026/0002300

Los signos registrados identifican:

Expediente SD2024/0102880, Clase 5: Producto y/o medicamento homeopático; productos farmacéuticos.

Expediente 16047738, Clase 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.

Relación productos Clase 3 y productos Clase 5 Razonabilidad

De acuerdo con la anterior relación de productos; y en atención a los factores de conexión competitiva; esta Dirección observa una estrecha relación entre los productos que pretende amparar el signo solicitado para la **Clase 3** y los productos de la **Clase 5** que protege la marca registrada **BÉNI (Mixta)**; pese a que se refieren a artículos incluidos en diferentes secciones de la clasificación internacional; en efecto; los productos tienen las mismas finalidades de cuidado corporal. Lo anterior, toda vez que atendiendo a la realidad del mercado, es razonable encontrar empresarios que se dedican a la fabricación y comercialización de productos cosméticos “*mascarillas*”, así como “*productos farmacéuticos*”; pues son productos que cumplen objetivos estéticos y al mismo tiempo terapéuticos respecto del cuidado de la piel.

De igual forma existe el riesgo de confusión en los consumidores dado que los canales de distribución, divulgación o comercialización de estos productos pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de elementos que tienen el mismo origen empresarial.

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “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

Ref. Expediente N° SD2026/0002300

servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados⁵”.

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada (interdependencia), que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos 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 en estudio, lo cual no se da en el presente caso.

Relación productos Clase 3 Identidad

De la anterior relación de productos, se establece que el signo solicitado pretende amparar productos que no solo pertenecen a las mismas clases de los productos distinguidos por la marca registrada **EBENE de BALMAIN (Mixta)** para la **Clase 3**, razón por la cual presentan la misma identidad y comparten el mismo género, especie, naturaleza y finalidades.

En consecuencia, de permitir el registro del signo solicitado y dado el tipo de productos que pretende amparar toda vez que se trata de los mismos productos de la marca fundamento de la negación “*maskarillas*”, se concluye, que, al estar en una misma oferta de mercado, se puede generar riesgo de asociación entre los consumidores quienes, dada la similitud de los signos, no podrán diferenciar el origen empresarial de las marcas en estudio.

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 irreregistrabilidad 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 IBENI BY MARIANA GÓMEZ (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Mariana Gómez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Mariana Gómez, solicitante del

⁵ En términos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interdependencia se configura en los siguientes supuestos “(...) la doctrina advierte que “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”. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP2004).

⁶ 3: Mascarillas antiedad; mascarillas antienvjecimiento; mascarillas corporales; mascarillas corporales en forma de cremas para uso cosmético; mascarillas corporales en forma de lociones; mascarillas corporales en forma de lociones para uso cosmético; mascarillas corporales en polvo; mascarillas corporales para uso cosmético; mascarillas cosméticas; mascarillas de belleza para las manos; mascarillas faciales.

Ref. Expediente N° SD2026/0002300

registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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 12 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS