

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 49240

Ref. Expediente N° SD2025/0119742

Por la cual se niega un registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 19 de noviembre de 2025, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, SAPI DE CV, solicitó el registro de la Marca DERMAN CALM (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1087, 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.

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 5: Cremas de uso dermatológico; cremas medicinales para los pies; talco para uso médico; lociones dermatológicas; geles para uso dermatológico; soluciones para uso dermatológico.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0119742

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 marcas previamente 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	DERMANAT	LABORATORIOS DERMANAT S.A.S	SD2021/0015737	11	3, 35	Marca	Registrada	02/08/2031
Nominativa	DERMANAT	LABORATORIOS DERMANAT S.A.S	99044480	7	3	Marca	Registrada	18/07/2029

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
DERMAN CALM (Nominativa)	DERMANAT DERMANAT (Nominativa)

•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 (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° SD2025/0119742

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“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. 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”.

Así mismo 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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados resultan similarmente confundibles. En efecto, al analizar en conjunto las denominaciones “**DERMAN CALM**” (signo solicitado) y “**DERMANAT**” (marcas registradas), se advierte la existencia de similitudes relevantes desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual.

Desde el punto de vista ortográfico, el signo solicitado reproduce íntegramente la secuencia inicial “DERMAN” de la marca registrada, elemento que constituye el componente de mayor impacto visual dentro de ambos signos. Si bien cada uno incorpora un elemento adicional “CALM” en el signo solicitado y “AT” en las marcas registradas, estas diferencias no resultan suficientes para desvirtuar la similitud derivada de la coincidencia en el elemento predominante, conservando ambos una estructura y apariencia gráfica semejantes.

Desde el punto de vista fonético, los signos comparados presentan una sonoridad semejante, toda vez que comparten íntegramente la secuencia “DERMAN”, el cual

Ref. Expediente N° SD2025/0119742

constituye el elemento de mayor recordación en su pronunciación. Si bien el signo solicitado incorpora el término “CALM” y la marca registrada finaliza con la expresión “AT”, tales adiciones no eliminan la similitud fonética derivada del elemento común, por lo que el consumidor podría asociar ambos signos a un mismo origen empresarial.

Desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan una misma idea en el consumidor, al incorporar el elemento “DERMA”, el cual remite de manera inmediata al ámbito dermatológico o al cuidado de la piel. Así mismo, el término adicional “CALM”, que hace parte del signo solicitado, será percibido como una referencia a un efecto calmante o tranquilizante de los productos, sin desvirtuar la idea principal transmitida por el elemento común. Por lo tanto, tratándose de productos relacionados con el cuidado dermatológico o de la piel, ambos signos proyectan una carga conceptual similar, susceptible de generar una asociación en cuanto a su origen empresarial.

En consecuencia, las semejanzas advertidas son suficientes para generar un riesgo de confusión en el mercado respecto del origen empresarial de los productos y servicios que identifican, dado que el consumidor podría considerar que el signo solicitado constituye una variación o extensión de las marcas registradas, cuando en realidad corresponde a titulares 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 5: Cremas de uso dermatológico; cremas medicinales para los pies; talco para uso médico; lociones dermatológicas; geles para uso dermatológico; soluciones para uso dermatológico.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2021/0015737 clase 3: Cosméticos, Jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, champú, acondicionadores, mascarillas cosméticas, lociones

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° SD2025/0119742

capilares cosméticas; cremas para el cuerpo y la cara, cremas para masajes corporales y faciales, tónicos y limpiadores faciales, emulsiones corporales y faciales, lociones, esmaltes para uñas, tratamientos cosméticos para fortalecer las uñas, preparaciones para tratamientos capilares.

Clase 35: Comercialización, importación y exportación de cosméticos, Jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, champú, acondicionadores, mascarillas cosméticas, lociones capilares cosméticas; cremas para el cuerpo y la cara, cremas para masajes corporales y faciales, tónicos y limpiadores faciales, emulsiones corporales y faciales, lociones, esmaltes para uñas, tratamientos cosméticos para fortalecer las uñas, preparaciones para tratamientos capilares.

Expediente 99044480 clase 3: Productos cosméticos tales como lociones, lociones capilares talcos, cremas, polvos, jabones para baño, aceites esencia- les, esmaltes para unas, jabones y detergentes sólidos, líquidos y en polvo para el aseo.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 5 y 3 Internacional

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección observa que, si bien los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 5 (cremas de uso dermatológico; lociones dermatológicas; geles para uso dermatológico; soluciones para uso dermatológico, entre otros) y los productos amparados por las marcas registradas en la clase 3 (productos cosméticos), se encuentran comprendidos en clases distintas conforme a la Clasificación Internacional de Niza, ello no excluye per se la posibilidad de conexión competitiva.

Lo anterior, por cuanto tales productos pueden presentar una relación estrecha en cuanto a su finalidad, canales de comercialización y público consumidor, especialmente cuando se trata de artículos destinados al cuidado de la piel, que suelen coexistir en los mismos puntos de venta y dirigirse al mismo segmento de consumidores.

En la dinámica actual del mercado, es frecuente que un mismo empresario participe tanto en el sector de productos cosméticos como en el de productos dermatológicos, ampliando su portafolio hacia líneas especializadas o complementarias. En ese contexto, el consumidor medio podría considerar razonablemente que los productos confrontados provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas económicamente, configurándose así un riesgo de confusión 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 DERMAN CALM (Nominativa) para

Ref. Expediente N° SD2025/0119742

distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, SAPI DE CV, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, SAPI DE CV, solicitante del 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 30 de junio de 2026



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

⁵ 5: Cremas de uso dermatológico; cremas medicinales para los pies; talco para uso médico; lociones dermatológicas; geles para uso dermatológico; soluciones para uso dermatológico.