

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 50189

Ref. Expediente N° SD2025/0121387

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 21 de noviembre de 2025, VALERIA OSSA VALENCIA, solicitó el registro de la Marca GRAPE BY VALERIA GIRALDO (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. 1090, 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 3: Maquillaje; maquillaje [cosméticos]; maquillaje facial; maquillaje para la cara y el cuerpo; paletas de maquillaje que contienen cosméticos; productos cosméticos y de maquillaje; productos de maquillaje; aceites cosméticos; cremas, leches, lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos; cremas para el cuerpo [cosméticos]; cremas para la cara [cosméticos]; geles cosméticos; hidratantes [cosméticos]; hidratantes faciales [cosméticos]; productos cosméticos no medicinales; productos cosméticos y de belleza; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; productos para el cuidado de la piel [cosméticos].

Ref. Expediente N° SD2025/0121387

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 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	VALERIA GIRALDO	Valeria Giraldo Escobar	SD2024/0091460	12	25	Marca	Registrada	15 ago. 2035
Nominativa	VALERIA	ELPIDIO RODRIGUEZ CASTILLO	04083226	8	25	Marca	Registrada	04 mar. 2035

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° SD2025/0121387

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	
	VALERIA

Jurisprudencia

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

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). (...) 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados GRAPE BY VALERIA GIRALDO, VALERIA y VALERIA GIRALDO son similarmente confundibles.

En efecto, desde el punto de vista ortográfico, los signos comparten de manera íntegra y en el mismo orden la totalidad de las denominaciones que constituyen las marcas previamente registradas, esto es, VALERIA y VALERIA GIRALDO. En ese sentido, la incorporación adicional de los vocablos GRAPE BY al inicio de la denominación del signo solicitado no desvirtúa las semejanzas previamente advertidas, pues el consumidor continuará percibiendo dentro del signo solicitado la totalidad de las marcas antecedentes.

De igual forma, desde la perspectiva fonética, se evidencia que al momento de pronunciar los signos / GRAPE BY VALERIA GIRALDO / VALERIA / VALERIA GIRALDO /, de forma sucesiva y no simultánea, se produce un efecto sonoro similar, debido a los fonemas utilizados en las marcas comparadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de los signos antecedentes. Si bien la marca objeto de estudio es de naturaleza mixta, presenta una tipografía especial que reproduce la denominación solicitada, un elemento grafico en forma de uva, las expresiones adicionales GRAPE BY y reivindicación de colores, estas características no resultan suficientes para diluir las semejanzas con los signos antecedentes. Lo anterior, toda vez que la circunstancia de que el signo solicitado contenga la totalidad de las marcas antecedentes determina que el segmento común conserve una posición reconocible para



Ref. Expediente N° SD2025/0121387

el consumidor, hasta el punto de considerar que se trata de una nueva línea, versión o extensión de las marcas registradas.

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 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 productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 3: Maquillaje; maquillaje [cosméticos]; maquillaje facial; maquillaje para la cara y el cuerpo; paletas de maquillaje que contienen cosméticos; productos cosméticos y de maquillaje; productos de maquillaje; aceites cosméticos; cremas, leches, lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos; cremas para el cuerpo [cosméticos]; cremas para la cara [cosméticos]; geles cosméticos; hidratantes [cosméticos]; hidratantes faciales [cosméticos]; productos cosméticos no medicinales; productos cosméticos y de belleza; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; productos para el cuidado de la piel [cosméticos].

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 04083226, clase 25: Vestidos, calzado, sombrerería.

Expediente SD2024/0091460, clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Conexidad competitiva entre los productos de las clases 3 y 25 internacional. Razonabilidad

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección advierte que resulta comercialmente habitual que los productos reivindicados, esto es, maquillaje; productos cosméticos, aceites cosméticos; cremas, leches, lociones, geles, polvos, hidratantes, productos de perfumería, aceites esenciales y lociones capilares, de una parte, y prendas de vestir, vestidos, calzado y artículos de sombrerería, de otra, sean ofrecidos por un

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° SD2025/0121387

mismo empresario, lo cual determina una posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas usuales del mercado, especialmente cuando los signos identifican productos afines. En efecto, hace parte del giro ordinario de los negocios que las empresas del sector de la moda, la belleza y el cuidado personal desarrollen portafolios integrales que comprendan tanto productos cosméticos y de perfumería como líneas de vestuario, calzado y accesorios, en el marco de estrategias de extensión y posicionamiento de marca. En este contexto, el consumidor medio puede asumir que tales productos provienen de un mismo origen empresarial o pertenecen a una misma línea comercial, máxime cuando se identifican con signos que guardan proximidad en su expresión distintiva, lo que incrementa el riesgo de confusión o de asociación en el mercado.

Adicionalmente, en lo que respecta a los canales de comercialización, los productos identificados se distribuyen a través de canales coincidentes o estrechamente relacionados, tales como tiendas por departamento, boutiques, establecimientos especializados en moda y belleza, así como plataformas de comercio electrónico, circunstancia que refuerza la probabilidad de que el consumidor les atribuya un origen empresarial común.

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 GRAPE BY VALERIA GIRALDO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por VALERIA OSSA VALENCIA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a VALERIA OSSA VALENCIA, 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.

⁵ 3: Maquillaje; maquillaje [cosméticos]; maquillaje facial; maquillaje para la cara y el cuerpo; paletas de maquillaje que contienen cosméticos; productos cosméticos y de maquillaje; productos de maquillaje; aceites cosméticos; cremas, leches, lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos; cremas para el cuerpo [cosméticos]; cremas para la cara [cosméticos]; geles cosméticos; hidratantes [cosméticos]; hidratantes faciales [cosméticos]; productos cosméticos no medicinales; productos cosméticos y de belleza; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; productos para el cuidado de la piel [cosméticos].

Resolución N° 50189

Ref. Expediente N° SD2025/0121387

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de julio de 2026



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