

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 75593

Ref. Expediente N° SD2025/0015187

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 21 de febrero de 2025, Harus Industria e Comercio de Cosméticos LTDA., solicitó el registro de la Marca HARUS soluções em hospitalidade (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. 1065, 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 irregistrabilidad 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 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.

¹ 3: Cosméticos; productos de perfumería; aceites esenciales; champús; jabones; acondicionadores para el cabello; preparaciones de higiene íntima para uso sanitario o utilizadas como desodorantes; lociones para uso cosmético, para la piel y el cabello; maquillaje; productos depilatorios; preparaciones cosméticas para el baño; mascarillas de belleza; tintes para el cabello; productos de limpieza; preparaciones para higiene personal; productos cosméticos para el cuidado de la piel; desodorantes para personas o animales [productos de perfumería]; productos blanqueadores para uso cosmético; productos para perfumar la ropa y el ambiente; preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento; cremas hidratantes para la piel con fines cosméticos.

Ref. Expediente N° SD2025/0015187

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	HORUS	José Augusto Rivera Rincones	SD2018/0009185	11	18, 25	Marca	Registrada	02 oct. 2028

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° SD2025/0015187

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

Análisis en comparación de marcas mixtas

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 observa que el elemento nominativo HARUS soluções em hospitalidade / HORUS, de cada signo es 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.

Así las cosas, examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, por cuanto la marca solicitada imita la marca previamente registrada, lo que se aprecia en la coincidencia en sus cadenas vocálicas y consonánticas, (HARUS soluções em hospitalidade / HORUS), sin que el cambio de la vocal A por la O así como la adición de las expresiones soluções em hospitalidade, sean suficientes para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de la marca registrada.

Por otra parte, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

Ahora bien, pese a que el signo solicitado incluye como elemento gráfico la denominación solicitada con tipografía particular y en la letra H un trazo curvo, esto no es suficiente para alejarla de la marca registrada, dadas las similitudes ortográficas y fonéticas antes señaladas.



Ref. Expediente N° SD2025/0015187

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:

3: Cosméticos; productos de perfumería; aceites esenciales; champús; jabones; acondicionadores para el cabello; preparaciones de higiene íntima para uso sanitario o utilizadas como desodorantes; lociones para uso cosmético, para la piel y el cabello; maquillaje; productos depilatorios; preparaciones cosméticas para el baño; mascarillas de belleza; tintes para el cabello; productos de limpieza; preparaciones para higiene personal; productos cosméticos para el cuidado de la piel; desodorantes para personas o animales [productos de perfumería]; productos blanqueadores para uso cosmético; productos para perfumar la ropa y el ambiente; preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento; cremas hidratantes para la piel con fines cosméticos.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Productos
------------	-----------

SD2018/0009185	(25): Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
----------------	---

Conexidad entre los productos de la clase 3 (marca solicitada) y los productos de la clase 25 (marca registrada)

Encuentra esta Dirección que, a pesar de no encontrarse en la misma clase del Nomenclátor Internacional, es indiscutible la relación de conexidad entre los productos reivindicados por cada uno de los signos. Lo anterior, en la medida que las prendas de vestir comparten los mismos canales de comercialización, mecanismos de difusión y público consumidor que los productos de perfumería y cosméticos.

En efecto, por las condiciones usuales del mercado, para el público consumidor es posible considerar que quienes se encargan de una serie de elementos o prestaciones están en la capacidad de incursionar en otros afines, tal como sucede en este caso, en la medida

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° SD2025/0015187

que quien produce y comercializa prendas de vestir (Cl. 25) puede elaborar y distribuir otros artículos que embellecen, mejoran y/o complementan la apariencia personal como son los productos de perfumería y cosméticos (Cl. 3), asumiendo como razonable que los productos provienen del mismo empresario. Los productos que se estudian, están íntimamente relacionados con el cuidado personal, la estética, la higiene y la proyección de la imagen corporal y el consumidor busca sentirse bien, atractivo y cómodo, por lo que este tipo de productos suelen integrarse en rutinas cotidianas relacionadas con el arreglo personal y en la realidad del mercado vemos como marcas posicionadas en el ámbito de las prendas de vestir han ampliado su portafolio de productos a los cosméticos y la perfumería, razón por la cual pueden compartir los mismos canales de comercialización y distribución como boutiques de moda e incluso en las grandes superficies o tiendas en línea, tiendas por departamento o especializadas en moda y belleza.

Lo anterior, en la medida que se podría generar en el público la creencia de que el titular de la marca registrada con el propósito de ser competitivo en el mercado actual que impone nuevos retos a los fabricantes, aunado al hecho de satisfacer las necesidades de los consumidores, quienes prefieren adquirir con un mismo participante del mercado el mayor número de artículos que satisfagan su interés de actualizar su apariencia o aspecto sin gastar más tiempo y dinero, junto a la posibilidad de adquirir ofertas, han incursionado en la manufactura de una serie de bienes en sectores del mercado análogos (moda).

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 HARUS soluções em hospitalidade (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA., 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: Cosméticos; productos de perfumería; aceites esenciales; champús; jabones; acondicionadores para el cabello; preparaciones de higiene íntima para uso sanitario o utilizadas como desodorantes; lociones para uso cosmético, para la piel y el cabello; maquillaje; productos depilatorios; preparaciones cosméticas para el baño; mascarillas de belleza; tintes para el cabello; productos de limpieza; preparaciones para higiene personal; productos cosméticos para el cuidado de la piel; desodorantes para personas o animales [productos de perfumería]; productos blanqueadores para uso cosmético; productos para perfumar la ropa y el ambiente; preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento; cremas hidratantes para la piel con fines cosméticos.

Resolución N° 75593

Ref. Expediente N° SD2025/0015187

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de septiembre de 2025



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