

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 75992

Ref. Expediente N° SD2025/0036679

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 22 de abril de 2025, 911 HAIR GROUP S.A.S., solicitó el registro de la Marca **911 ACTION BEAUTY** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3, 35, 41 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, 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

¹ **3:** Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos; cosméticos capilares; cosméticos para el uso sobre la piel; geles cosméticos; jabones cosméticos; lociones para uso cosmético; cremas de belleza; mascarillas de belleza; sueros de belleza; champús para el cabello; emolientes para el cabello; hidratantes para el cabello. **35:** Compra; venta; importación; exportación y comercialización de Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales, Cosméticos, cosméticos capilares, cosméticos para el uso sobre la piel, geles cosméticos, jabones cosméticos, lociones para uso cosmético, cremas de belleza, mascarillas de belleza, sueros de belleza, champús para el cabello, emolientes para el cabello, hidratantes para el cabello, secadores de pelo para salones de belleza, máquinas de secado de uñas para salones de belleza, aparatos de vapor para el cabello utilizados en salones de belleza, secadores y planchas para el pelo, herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar. **41:** Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; enseñanza de habilidades de belleza; enseñanza en materia de cuidados de belleza; servicios educativos en materia de escuelas de belleza. **44:** Tratamientos de higiene y de belleza para personas; Servicios médicos; asesoramiento en belleza; cuidados de belleza, terapias de belleza; asesoramiento en materia de cuidados de belleza; servicios de consultoría en belleza; servicios de cuidados de belleza; servicios de cuidados de belleza y peluquería.

Ref. Expediente N° SD2025/0036679

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, 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

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 (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° SD2025/0036679

relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	911	Denim 911 SAS	SD2020/0098338	11	25	Marca	Registrada	22/06/2031

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, 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 en los signos cotejados es primordial el elemento nominativo, como quiera que las palabras generan un impacto fonético distinguible y replicable, siendo más puntuales para identificar los productos de las marcas analizadas, por lo que la atención y recordación del consumidor se centrará en este elemento. En misma línea, cabe advertir que si bien los signos enfrentados se construyen bajo una conjunción de elementos que no es susceptible de ser fragmentada y que debe ser analizada como tal, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la aprehensión que tendrá el consumidor al enfrentarse a los signos en el mercado, permitiendo con esto identificar si puede existir riesgo de asociación.

Dicho esto, se encuentra que en los signos confrontados se presentan elementos similares desde una perspectiva ortográfica y fonética, al construirse nominativamente así: **911 / 911 ACTION BEAUTY**. Como se observa, el signo solicitado coincide en la secuencia numerica del elemento preponderante que hace parte de la marca previamente registrada, esto es; 9-1-1, de allí su similitud ortográfica.



Ref. Expediente N° SD2025/0036679

Adicionalmente, se evidencia que los signos son fonéticamente confundibles, ya que al ser pronunciados generan un impacto sonoro idéntico en razón a la disposición de los fonemas empleadas en cada uno, es decir: “NUEVE/UNO/UNO – NUEVE/UNO/UNO”, sin que la variación en el elemento denominativo del signo solicitado pueda generar una diferencia para que el consumidor promedio logre individualizar uno de otro signo.

Ahora bien, al analizar los elementos adicionales del signo solicitado, encontramos que la expresión “ACTION BEAUTY”, traducida a castellano significa “ACCIÓN DE BELLEZA”⁴ es de carácter descriptivo de los productos solicitados a registro y por lo tanto no identifica un origen empresarial, razón por la cual, el consumidor promedio no tendría la capacidad de distinguir entre uno y otro signo, puesto que existe un alto riesgo de asociación entre los signos cotejadas, lo que puede ocasionar que los consumidores creen que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Finalmente, teniendo en cuenta que el signo solicitado cuenta con un elemento gráfico, es importante resaltar que el mismo se conforma por una tipografía especial en el elemento denominativo más una estrella dentro del número nueve, por lo que es importante recalcar que el consumidor retiene con mayor facilidad la denominación del signo, pues como se mencionó anteriormente, el elemento preponderante en los signos mixtos es el elemento denominativo y, es este apartado del signo el que entra en conflicto con la marca previamente registrada.

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 productos⁵.

Conexión competitiva

Dentro de los productos a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

Clase 3: Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos; cosméticos capilares; cosméticos para el uso sobre la piel; geles cosméticos; jabones cosméticos; lociones para uso cosmético; cremas

⁴ <https://dictionary.cambridge.org/translate/>

⁵ 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° SD2025/0036679

de belleza; mascarillas de belleza; sueros de belleza; champús para el cabello; emolientes para el cabello; hidratantes para el cabello.

El signo previamente registrado identifica los siguientes productos:

Expediente SD2020/0098338

Clase 25: Prendas de vestir para hombres; prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para seres humanos.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 3 con productos de la clases 25 por complementariedad.

Dados los signos cotejados y en atención a los factores de conexidad competitiva, esta Dirección encuentra que los signos enfrentados pretenden amparar coberturas que pese a que se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional, comprenden productos que el consumidor promedio puede complementar entre sí, pues el uso de cosméticos y maquillaje, supone también la utilización de prendas de vestir, productos que adicionalmente comparten canales de promoción, divulgación y aprovisionamiento, esto conlleva a que sean asociados por parte del consumidor de manera errónea a un mismo origen empresarial, cuando en realidad no es así.

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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las clase 35, 41 y 44 deberán ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decisión de las clases restantes, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)”

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

Ref. Expediente N° SD2025/0036679

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca 911 ACTION BEAUTY (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por 911 HAIR GROUP S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a 911 HAIR GROUP 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, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

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



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

⁶ 3: Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos; cosméticos capilares; cosméticos para el uso sobre la piel; geles cosméticos; jabones cosméticos; lociones para uso cosmético; cremas de belleza; mascarillas de belleza; sueros de belleza; champús para el cabello; emolientes para el cabello; hidratantes para el cabello.