

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79754

Ref. Expediente N° SD2025/0009385

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 5 de febrero de 2025, SUSURRO DIVINO BY KATE P S.A.S., solicitó el registro de la Marca CHENUEL KIDS (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, 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

¹ 3: Acondicionadores de cabello; acondicionadores para el cabello para bebés; bálsamo acondicionador; champús y acondicionadores; champú para bebés; champúes para el cabello.

35: Comercialización; comercialización de productos; comercialización por internet; servicios de comercialización de productos.

Ref. Expediente N° SD2025/0009385

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	ESMERALDA DE CHAMUEL PERMANECE CONTIGO	LUZ DARY GUERRERO VILLAREAL	SD2022/0114433	11	3	Marca	Registrada	19 jul. 2033
Mixta	CHAMUELL PUBLICIDAD Y EVENTOS	CLAUDIA MARIA RENDON	SD2019/0003946	11	35	Marca	Registrada	17 sept. 2029

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° SD2025/0009385

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

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 CHENUEL KIDS / ESMERALDA DE CHAMUEL PERMANECE CONTIGO, CHAMUELL PUBLICIDAD Y EVENTOS, 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 las marcas previamente registradas, lo que se aprecia en las semejanzas en sus cadenas vocálicas y consonánticas, (**CHENUEL** KIDS / ESMERALDA DE **CHAMUEL** PERMANECE CONTIGO, **CHAMUELL** PUBLICIDAD Y EVENTOS), sin que el cambio de la vocal de la primera sílaba E por A o de la consonante en la segunda sílaba N por M, así como la adición de la expresión KIDS, en la marca solicitada, sean suficientes para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de las marcas registradas.



Ref. Expediente N° SD2025/0009385

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 una pareja de osos tomados de la mano con un corazón en el pecho y tipografía particular, esto no es suficiente para alejarla de la marca registrada, dadas las similitudes ortográficas y fonéticas antes señaladas.

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: Acondicionadores de cabello; acondicionadores para el cabello para bebés; bálsamo acondicionador; champús y acondicionadores; champú para bebés; champúes para el cabello.

35: Comercialización; comercialización de productos; comercialización por internet; servicios de comercialización de productos.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente	Producto y servicios
------------	----------------------

SD2022/0114433	(3): Bálsamos capilares; bálsamos capilares no medicinales; champús capilares; cremas capilares; cremas de protección capilar, no medicinales; lociones capilares no medicinales; lociones capilares reparadoras no medicamentosas; lociones capilares reparadoras no medicinales; mascarillas para el cuidado capilar; preparaciones capilares de protección solar; preparaciones capilares no medicamentosas; preparaciones capilares no medicinales; preparaciones para tratamientos capilares.
-----------------------	---

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° SD2025/0009385

SD2019/0003946 (35): Actividades colectivas de publicidad y de marketing; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en materia de publicidad y de negocios; compilación de listas para publicidad directa; consultoría en estrategia de comunicación [publicidad]; consultoría en materia de publicidad; consultoría en materia de publicidad y de gestión de negocios; consultoría en publicidad en la prensa; consultoría en publicidad y marketing; difusión de publicidad por internet para terceros; difusión de publicidad para terceros a través de redes de comunicación electrónica en línea; promoción, publicidad y marketing de sitios web en línea; publicidad; publicidad de bienes inmuebles comerciales; publicidad de bienes inmuebles comerciales o residenciales; publicidad de bienes inmuebles residenciales; publicidad en carteleras electrónicas; publicidad cinematográfica; publicidad para la contratación de personal; publicidad por correspondencia; publicidad en diarios, folletos y publicaciones periódicas; publicidad por internet para terceros; publicidad en línea; publicidad en materia de contratación; publicidad mediante tiras publicitarias; publicidad en la prensa popular y profesional; publicidad radiofónica; publicidad relacionada con servicios de transporte y reparto; publicidad de sitios web comerciales; publicidad televisada; publicidad a través de una red informática; publicidad a través de redes de telefonía móvil; publicidad a través de todo tipo de medios de comunicación públicos; publicidad y marketing colectivos para servicios de limpieza de edificios residenciales y comerciales; puesta a disposición y alquiler de espacios publicitarios y de espacios para publicidad exterior; servicios de agencias de publicidad; servicios de agencias de publicidad televisada; servicios de anuncios publicitarios y publicidad; servicios de anuncios publicitarios, marketing y publicidad; servicios de consultoría en anuncios publicitarios, publicidad y marketing; servicios de información relacionados con la publicidad; servicios de investigación sobre publicidad y marketing; servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas; servicios de publicidad por internet; servicios de publicidad inmobiliaria; servicios de publicidad en prensa; servicios de publicidad y anuncios publicitarios prestados por televisión, radio o correo; servicios de publicidad y de marketing; servicios de publicidad y marketing en línea; servicios de publicidad y promoción; servicios de publicidad y promoción de ventas; servicios de publicidad y de promoción, así como asesoramiento en este ámbito; servicios de publicidad y promoción, así como servicios de información conexos; servicios de publicidad, marketing y promoción; servicios de publicidad, promoción y marketing de vehículos; servicios de publicidad, promoción y relaciones públicas; marketing mediante eventos; organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de promoción y publicitarios; organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; organización y celebración de ferias, eventos y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; celebración de ferias comerciales; celebración de subastas virtuales interactivas; organización y celebración de exposiciones y ferias comerciales; organización y celebración de ferias comerciales; organización y celebración de ferias con fines comerciales o publicitarios; asistencia y asesoramiento relacionados con la organización y gestión comerciales; asistencia y consultoría en organización y gestión de negocios; organización de actividades publicitarias; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales con fines publicitarios; organización de ferias con fines comerciales; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; organización y realización de actividades publicitarias; organización y realización de exposiciones comerciales; organización y realización de presentaciones de productos; organización, establecimiento y supervisión de programas de incentivos promocionales y de ventas; servicios de organización con fines comerciales.

Ref. Expediente N° SD2025/0009385

Identidad entre los productos de la clase 3 (marca solicitada y marca registrada expediente SD2022/0114433)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

De acuerdo con las coberturas anteriormente descritas, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos de la clase 3, los cuales no solo se encuentran dentro de la misma clase de los productos protegidos por la marca registrada (clase 3), sino que, además, no hay duda de la identidad que existe entre los mismos, dada la relación género-especie, en la medida en que las marcas objeto de estudio distinguen productos capilares (champús, bálsamos y acondicionadores), lo cual incrementa el riesgo de confusión, sin que se requiera mayor análisis para acreditar los criterios de conexidad competitiva dispuestos por la IP-100 de 2018 por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sumado a lo anterior, y dadas las similitudes estructurales entre los signos objeto de estudio, se permiten inferir que de coexistir los signos se generaría un riesgo de confusión hacia los consumidores que, al encontrarlos en el mercado, difícilmente podrán identificar el distinto origen empresarial de los mismos.

Conexidad entre los servicios de la clase 35 (marca solicitada) y los servicios de la clase 35 (marca registrada expediente SD2019/0003946)

Analizada la cobertura de productos y servicios de los signos objeto de cotejo, se evidencia primeramente que los mismos corresponden al mismo nomenclador de la clasificación internacional, los cuales resultan complementarios con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Como se puede observar el signo registrado ampara entre otros, servicios de publicidad y marketing, actividades que tienen como objetivo dar a conocer productos y/o servicios para lograr su posicionamiento en el mercado; estos servicios de publicidad y marketing, ayudan en gran medida a cumplir con el objetivo de los servicios de comercialización de productos, que pretende amparar la marca solicitada, ya que al estar encaminados a lograr un objetivo común, en un mismo mercado y respecto de un mismo producto y/o servicio, facilitan el acceso de los consumidores a los bienes y/o servicios ofrecidos, para así cumplir con la finalidad económica de todo empresario.

Por lo anterior, los consumidores pueden relacionar la pretendida actividad de la marca solicitada con los servicios de la marca registrada, de manera tal que podrá entender que los signos guardan relación y provienen de un mismo origen empresarial, induciendo así a los consumidores en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0009385

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 CHENUEL KIDS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por SUSURRO DIVINO BY KATE P S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca CHENUEL KIDS (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por SUSURRO DIVINO BY KATE P S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a SUSURRO DIVINO BY KATE P 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 3: Acondicionadores de cabello; acondicionadores para el cabello para bebés; bálsamo acondicionador; champús y acondicionadores; champú para bebés; champúes para el cabello.

⁶ 35: Comercialización; comercialización de productos; comercialización por internet; servicios de comercialización de productos.