

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84509

Ref. Expediente N° SD2025/0015974

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 25 de febrero de 2025, JESSICA JANNETHE SALGADO ROMERO, solicitó el registro de la Marca BH DEFINITION by Salgado jesik (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061, 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

¹ 44: Servicios de extensión de pestañas; servicios de permanentes para pestañas; servicios de rizado de pestañas; servicios de rizado permanente de pestañas; servicios de teñido de pestañas; servicios de tratamientos de belleza, en especial para las pestañas; servicios de tratamientos de belleza, en particular para pestañas; servicios relacionados con el teñido de las pestañas; microblading de cejas; servicios de depilación de cejas con hilo; servicios de modelado de las cejas; servicios de perfilado para dar forma a las cejas; servicios de tatuaje de cejas; servicios de teñido de cejas; servicios estéticos para depilar las cejas mediante la técnica del hilo; servicios relacionados con el teñido de las cejas; asesoramiento en belleza; asesoramiento en materia de cuidados de belleza; asesoría en belleza; consultoría en cuidados corporales y de belleza; cuidados de belleza; servicios de peluquerías y salones de belleza.

Ref. Expediente N° SD2025/0015974

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 o solicitadas

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 o Fecha de presentación
Mixta	bH PERFUMES DE AUTOR	CYNTHIA LORENA BARRETO CASARTELLI	SD2024/0050908	12	3	Marca	Bajo Examen de Fondo	17-may-2024
Mixta	bh THE BEAUTY HUB	CYNTHIA LORENA BARRETO CASARTELLI	SD2024/0099667	12	3	Marca	Bajo Examen de Fondo	25-sep-2024
Mixta	BH	FRANQUICIAS HOTELERAS BH SAS	07105710	8	3	Marca	Registrada	23-abr-2028

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.

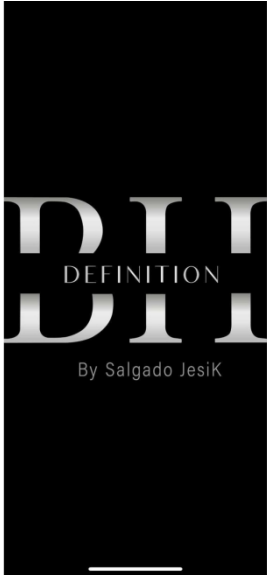
b) **La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifricio) 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° SD2025/0015974

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada y previamente solicitadas
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles por cuanto, al apreciarlos en conjunto, se observa que el signo solicitado reproduce de manera íntegra la expresión “BH”, la cual se encuentra en el signo registrado y los signos previamente solicitados. La adición de los términos “DEFINITION by Salgado Jesik” no



Ref. Expediente N° SD2025/0015974

genera variaciones que permitan una diferenciación efectiva entre los signos, pues tal como se evidencia, la expresión “BH” permanece idéntica en cada uno de ellos, lo que refuerza la similitud y el riesgo de confusión.

Ahora bien, considerando que el signo solicitado es mixto, los elementos gráficos tales como la tipografía o el diseño no resultan lo suficientemente distintivos para alterar la percepción del consumidor. Ello obedece a que, como se ha señalado, incorpora de manera destacada la expresión “BH”, presente en los signos antecedentes, manteniendo así la misma impresión global.

Permitir la diferenciación únicamente por la inclusión de elementos nominativos y gráficos abriría la posibilidad de que terceros incorporen modificaciones mínimas en signos preexistentes, argumentando una supuesta distintividad.

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

44: Servicios de extensión de pestañas; servicios de permanentes para pestañas; servicios de rizado de pestañas; servicios de rizado permanente de pestañas; servicios de teñido de pestañas; servicios de tratamientos de belleza, en especial para las pestañas; servicios de tratamientos de belleza, en particular para pestañas; servicios relacionados con el teñido de las pestañas; microblading de cejas; servicios de depilación de cejas con hilo; servicios de modelado de las cejas; servicios de perfilado para dar forma a las cejas; servicios de tatuaje de cejas; servicios de teñido de cejas; servicios estéticos para depilar las cejas mediante la técnica del hilo; servicios relacionados con el teñido de las cejas; asesoramiento en belleza; asesoramiento en materia de cuidados de belleza; asesoría en belleza; consultoría en cuidados corporales y de belleza; cuidados de belleza; servicios de peluquerías y salones de belleza.

Los signos previamente registrados o solicitados identifican:

Expediente 07105710-Clase 3: Preparaciones para blanquear, sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar - jabones - perfumería - aceites vegetales esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.

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° SD2025/0015974

Expediente SD2024/0050908 Clase 3: Colonias, perfumes y productos cosméticos; eau de parfum [agua de perfume]; extractos de perfumes; fragancias y productos de perfumería; perfumería para cosméticos; perfumes; perfumes líquidos; perfumes y aguas de colonia; perfumes y colonias; productos de perfumería; productos de perfumería, aceites esenciales; productos de perfumería natural; productos de perfumería sintéticos; productos de perfumería y productos de fragancias.

Expediente SD2024/0099667 Clase 3: Colonias, perfumes y productos cosméticos; eau de parfum [agua de perfume]; extractos de perfumes; fragancias y productos de perfumería; perfumería para cosméticos; perfumes; perfumes líquidos; perfumes y aguas de colonia; perfumes y colonias; productos de perfumería; productos de perfumería, aceites esenciales; productos de perfumería natural; productos de perfumería sintéticos; productos de perfumería y productos de fragancias.

Dada la cobertura del signo solicitado en la clase 44 y la de los signos previamente registrados en la clase 3, esta Dirección encuentra que se configura conexidad competitiva conforme al criterio de razonabilidad. Es pertinente señalar que la sola coincidencia en el nomenclátor internacional no determina, por sí misma, la existencia de conexión, en tanto en distintas clases pueden concurrir productos y servicios que pueden compartir un mismo origen empresarial.

No obstante, en el presente caso se advierte una relación directa entre las coberturas enfrentadas. Mientras la solicitud ampara servicios de belleza y estética especializados en pestañas, cejas, peluquería y asesoría en cuidados corporales, los antecedentes protegen cosméticos, perfumes y productos de cuidado personal, los cuales son normalmente utilizados en la prestación de dichos servicios.

En consecuencia, al compartir canales de comercialización y dirigirse a un mismo público, resulta razonable concluir que el consumidor podría asociar tales productos y servicios con un mismo origen empresarial, configurándose un riesgo de confusión respecto de su procedencia

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 BH DEFINITION by Salgado jesik (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por JESSICA JANNETHE SALGADO ROMERO, por las

⁵ 44: Servicios de extensión de pestañas; servicios de permanentes para pestañas; servicios de rizado de pestañas; servicios de rizado permanente de pestañas; servicios de teñido de pestañas; servicios de tratamientos de belleza, en especial para las pestañas; servicios de tratamientos de belleza, en particular para pestañas; servicios relacionados con el teñido de las pestañas; microblading de cejas; servicios de depilación de cejas con hilo; servicios de modelado de las cejas; servicios de perfilado para dar forma a las cejas; servicios de tatuaje de cejas; servicios de teñido de cejas; servicios estéticos para depilar las cejas mediante la técnica del hilo; servicios relacionados con el teñido de las

Ref. Expediente N° SD2025/0015974

razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a JESSICA JANNETHE SALGADO ROMERO, 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 20 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

cejas; asesoramiento en belleza; asesoramiento en materia de cuidados de belleza; asesoría en belleza; consultoría en cuidados corporales y de belleza; cuidados de belleza; servicios de peluquerías y salones de belleza.