

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 85427

Ref. Expediente N° SD2025/0015105

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 21 de febrero de 2025, LABORATORIOS BIOCRESS S.A.S, solicitó el registro de la Marca **HASS OIL** (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. 1068, 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: Bálsamo capilar; bálsamos capilares no medicinales; champús capilares; cremas capilares; decolorantes capilares; fijadores capilares; geles capilares; lociones capilares*; lociones capilares cosméticas; mascarillas para el cuidado capilar; preparaciones capilares no medicinales; acondicionadores de cabello; champúes para el cabello; cosméticos para el cabello; cremas protectoras para el cabello; preparación nutritiva para el cabello; preparaciones de belleza para el cabello; preparaciones nutritiva para el cabello; preparaciones para el cuidado del cabello; preparaciones para el tratamiento del cabello; productos de belleza para el cabello.

Ref. Expediente N° SD2025/0015105

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	OLEO HASS BODY CARE	SMART COOKING S.A.S.	SD2017/0045709	11	3	Marca	Registrada	13/04/2028

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 (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° SD2025/0015105

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

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 encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles desde el plano ortográfico, toda vez que, examinados los signos en su conjunto, se advierte una clara similitud ortográfica al compartir el elemento nominal arbitrario **“HASS”**, que constituye el núcleo denominativo común y de mayor fuerza distintiva en ambos conjuntos. Este vocablo se reproduce con igual secuencia de letras, posición relevante y extensión, proyectando una apariencia vi asociativa que impide al consumidor individualizar con claridad los signos.

Las similitudes mencionadas, se ven reforzadas desde el plano fonético, debido a que ambos signos comparten íntegramente la secuencia sonora **/has/** correspondiente al elemento **“HASS”**, que domina la percepción auditiva de las marcas. La coincidencia en



Ref. Expediente N° SD2025/0015105

la pronunciación, ritmo y acentuación genera una sonoridad prácticamente equivalente, lo que lleva al consumidor medio a asociarlos como provenientes de un mismo origen empresarial o como extensiones de una misma línea comercial.

Adicionalmente, desde el plano conceptual, ambos signos evocan la misma idea asociada a aceite o productos oleosos para el cuidado corporal, pues el término “OIL” del signo solicitado y el vocablo “ÓLEO/OLEO” del signo confrontado comparten el mismo significado en inglés y español respectivamente, refiriéndose a sustancias aceitosas. Esta coincidencia semántica se refuerza al estar dichos términos directamente vinculados con el elemento común “HASS” en ambos signos. En consecuencia, el consumidor promedio recibiría un mensaje conceptual equivalente en ambas denominaciones, asociándolas como pertenecientes a una misma línea de productos o a un mismo origen empresarial.

Es importante precisar que desde la perspectiva visual, la incorporación de elementos gráficos en el signo solicitado, consistentes en un diseño que incluye estrictamente los vocablos coincidentes, junto con la reivindicación de colores, no resulta suficiente para sustentar su diferenciación frente al signo que goza de protección marcaria. Por el contrario, dichas características refuerzan las similitudes previamente señaladas y podrían llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación de la marca que ya conoce.

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: Bálsamo capilar; bálsamos capilares no medicinales; champús capilares; cremas capilares; decolorantes capilares; fijadores capilares; geles capilares; lociones capilares*; lociones capilares cosméticas; mascarillas para el cuidado capilar; preparaciones capilares no medicinales; acondicionadores de cabello; champúes para el cabello; cosméticos para el cabello; cremas protectoras para el cabello; preparación nutritiva para el cabello; preparaciones de belleza para el cabello; preparaciones nutritiva para el

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° SD2025/0015105

cabello; preparaciones para el cuidado del cabello; preparaciones para el tratamiento del cabello; productos de belleza para el cabello.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2017/0045709 clase 3: Aceites esenciales y cosméticos no medicinales.

Conexidad competitiva entre los productos del a clase 3 y los bienes de la clase 3 del antecedente (principio de razonabilidad)

De las coberturas relacionadas, se evidencia que desde la perspectiva del principio de razonabilidad, los productos enfrentados presentan conexidad competitiva, ya que los cosméticos capilares y productos de uso personal del signo solicitado como: bálsamos, champús, cremas, fijadores, geles y tratamientos para el cabello se encuentran dentro del mismo sector comercial y funcional que los cosméticos no medicinales y aceites esenciales del signo antecedente. En la práctica del mercado, las empresas dedicadas a la producción y comercialización de cosméticos suelen ofrecer líneas completas de cuidado personal que incluyen productos para el cabello, la piel y uso estético general bajo una misma marca. Por tanto, el consumidor medio puede considerar razonable que ambos tipos de productos provengan del mismo origen empresarial, al compartir canales de comercialización, consumidores objetivo y finalidad estética, lo que incrementa el riesgo de asociación respecto del origen empresarial.

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 **HASS OIL** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por LABORATORIOS BIOCRESS S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a LABORATORIOS BIOCRESS 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.

⁵ **3:** Bálsamo capilar; bálsamos capilares no medicinales; champús capilares; cremas capilares; decolorantes capilares; fijadores capilares; geles capilares; lociones capilares*; lociones capilares cosméticas; mascarillas para el cuidado capilar; preparaciones capilares no medicinales; acondicionadores de cabello; champús para el cabello; cosméticos para el cabello; cremas protectoras para el cabello; preparación nutritiva para el cabello; preparaciones de belleza para el cabello; preparaciones nutritiva para el cabello; preparaciones para el cuidado del cabello; preparaciones para el tratamiento del cabello; productos de belleza para el cabello.

Resolución N° 85427

Ref. Expediente N° SD2025/0015105

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 22 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS