

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 98531

Ref. Expediente N° SD2025/0053462

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

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 4 de junio de 2025, Rosmery Medrano Romero, solicitó el registro de la Marca ROS (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 26 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072, 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.

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 26: Cintas y lazos en cuanto de adornos para el cabello; broches [accesorios para el cabello]; broches para el cabello; cintas elásticas para el cabello; cintas en cuanto de adornos para el cabello; cintas para el cabello; cintas y lazos de mercería o para el cabello; cintas y lazos en cuanto de mercería o adornos para el cabello; cintas y lazos en cuanto de mercería o para el cabello; coleteros para el cabello [accesorios]; elásticos para sujetar el cabello; ganchos para el cabello; gorros para decolorar el cabello; lazos en cuanto de adornos para el cabello; lazos para el cabello; vinchas para el cabello.

39: Alquiler de bicicletas; alquiler de bicicletas eléctricas; suministro de información sobre servicios de alquiler de bicicletas.

Ref. Expediente N° SD2025/0053462

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
Nominativa	Roos Cosmétiques	SURAMERICANA IMPORT EXPORT SAS	SD2016/0035450	10	3	Marca	Registrada	02/05/2027

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
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 de todo el cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe tener en cuenta las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación se debe tener en cuenta el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para captar el signo o servicio es captado por el público consumidor. (...)" La Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el artículo 170 de la Ley de Procedimiento de la Comunidad Andina que acreditan por sí mismos la existencia de tal riesgo de confusión o conexión entre los signos. a) El grado de similitud entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión son similares para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, o cuando se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) no resulta determinante para optar por otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio, la calidad, las características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. de cada uno de ellos. Debe de apreciarse 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.	Roos Cosmétique 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° SD2025/0053462

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que entre los signos confrontados **ROS** Vs. **Roos Cosméticos**, existen similitudes que los hacen confundibles desde los aspectos ortográfico y fonético, dado que el signo solicitado a registro reproduce parcialmente el elemento denominativo distintivo de la marca registrada, lo que implica que los consumidores podrían pensar que el signo solicitado es una innovación o derivación de esta o que son procedentes del mismo empresario.

Desde el aspecto ortográfico el signo solicitado ROS, reproduce en la misma secuencia las consonantes “R-S” y reproduce la vocal “O” del elemento esencial de la marca registrada **Roos** Cosméticos. En efecto, el signo solicitado elimina la vocal “O”, frente al elemento nominal coincidente de la marca registrada (ROOS) e incorpora como elemento figurativo a una mujer en una bicicleta sosteniendo una sombrilla bajo la luna de fondo. Cambios que no resultan suficiente para darle distintividad al signo solicitado frente a la marca registrada.

Desde el punto de vista fonético, los signos **ROS** y **Roos Cosméticos** presentan una alta similitud sonora, especialmente por la coincidencia en la secuencia de fonemas iniciales “R/O/S - R/O/O/S”, que constituye el núcleo auditivo predominante en ambos signos. Los cambios que se perciben en el signo solicitado son cambios secundarios frente a la marca registrada, lo que impide que el signo solicitado tenga la distintividad requerida para diferenciarse en el mercado, causando riesgo de confusión en consumidores.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos

Ref. Expediente N° SD2025/0053462

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

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

Clase 26: Cintas y lazos en cuanto de adornos para el cabello; broches [accesorios para el cabello]; broches para el cabello; cintas elásticas para el cabello; cintas en cuanto de adornos para el cabello; cintas para el cabello; cintas y lazos de mercería o para el cabello; cintas y lazos en cuanto de mercería o adornos para el cabello; cintas y lazos en cuanto de mercería o para el cabello; coleteros para el cabello [accesorios]; elásticos para sujetar el cabello; ganchos para el cabello; gorros para decolorar el cabello; lazos en cuanto de adornos para el cabello; lazos para el cabello; vinchas para el cabello.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2016/0035450 Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

Conexidad entre productos de la clase 26 solicitada y productos de la clase 3 registrada (Razonabilidad).

Una vez analizada la cobertura del signo *sub examine*, esta Dirección encuentra que existe un estrecho vínculo entre los productos que procuran protegerse en la clase 26 y los que identifica la marca antecedente en la clase 3.

Como se observa, el signo solicitado incluye dentro de su cobertura en clase 26 “*Cintas, lazos y accesorios para el cabello, incluyendo broches, ganchos, vinchas, coleteros, cintas elásticas y lazos de mercería; así como elásticos para sujetar el cabello y gorros para decoloración.*”, entre otros, los cuales son artículos destinados a la ornamentación y cuidado del cabello. Por su parte, la marca antecedente identifica “*jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello*”, productos orientados al aseo, cuidado personal y estética. Ambos conjuntos de productos comparten una finalidad conjunta, pues se dirigen a mejorar la presentación personal, lo que genera una relación

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° SD2025/0053462

funcional y comercial que puede inducir asociación en el consumidor. Además, coinciden en canales de comercialización como tiendas especializadas, establecimientos de variedades y plataformas digitales, y se orientan al mismo público objetivo interesado en la estética y el cuidado personal.

Esta coincidencia en finalidad, uso y entorno comercial genera una expectativa lógica de que podrían provenir de un mismo origen empresarial, de allí que resulte razonable⁵ para el público consumidor juzgar que quien se encarga de ofrecer *artículos de belleza, productos de perfumería*, entre otros, también pueda ofrecer *accesorios para el cabello* y otros artículos relacionados con la imagen personal. Esta percepción se refuerza por la práctica habitual en el mercado, donde las marcas amplían su portafolio para abarcar diferentes categorías vinculadas al cuidado y presentación personal.

De esta forma, existe el riesgo de confusión en los usuarios dado que los canales de distribución, divulgación o comercialización de estos productos, así como los medios a través de los cuales se publicitan estos productos pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una derivación o innovación marcaria del signo ya registrado por la sociedad titular del mismo.

Por lo tanto, dada la similitud de los signos y el elemento coincidente entre los signos, resulta pertinente tener en cuenta lo estipulado por la **teoría de la interdependencia**, que ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

“cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).⁶”

En virtud de lo anterior, al aplicar la mencionada teoría, que como su nombre lo indica implica **reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen**, por lo tanto, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el caso en comento.

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 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 la

⁵ La Posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen de un mismo empresario (razonabilidad): Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad de mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

⁶ (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004).

Ref. Expediente N° SD2025/0053462

clase 39 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, 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

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca ROS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por Rosmery Medrano Romero, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Rosmery Medrano Romero, 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 la clase suspendida.

Notifíquese y Cúmplase.

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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 26: Cintas y lazos en cuanto de adornos para el cabello; broches [accesorios para el cabello]; broches para el cabello; cintas elásticas para el cabello; cintas en cuanto de adornos para el cabello; cintas para el cabello; cintas y lazos de mercería o para el cabello; cintas y lazos en cuanto de mercería o adornos para el cabello; cintas y lazos en cuanto de mercería o para el cabello; coleteros para el cabello [accesorios]; elásticos para sujetar el cabello; ganchos para el cabello; gorros para decolorar el cabello; lazos en cuanto de adornos para el cabello; lazos para el cabello; vinchas para el cabello.