

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 347

Ref. Expediente N° SD2025/0073811

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 24 de julio de 2025, la sociedad **Kala Spa Hair S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **KALA (Mixta)** para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 3 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075 del 8 de Agosto de 2025, la sociedad **Brand Canal Holding, S.L.U.**, presentó oposición contra la solicitud de registro en la Clase 3 Internacional con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“En el presente caso, la marca KALA, solicitada para distinguir productos como champús y acondicionadores de cabello en la Clase 03, carece de distintividad extrínseca, en la medida en que no posee la capacidad de diferenciarse frente a la marca previamente registrada CALA, titularidad de mi representada BRAND CANAL, la cual identifica productos también comprendidos en la Clase 03, tales como blanqueadores para lavandería, quitamanchas, jabones detergentes para la ropa, jabones para avivar los colores de materiales textiles y preparaciones para limpiar y desengrasar.

La similitud fonética y ortográfica entre los signos CALA y KALA, sumada a la coincidencia en la clase de productos, genera un alto riesgo de confusión en el consumidor. Este podría erróneamente asumir que los productos identificados por la marca solicitada provienen de la misma fuente empresarial o que existe algún tipo de vínculo comercial entre ambas compañías. Tal circunstancia vulnera el derecho exclusivo de uso conferido al titular de la marca registrada y afecta directamente el principio de protección al consumidor, al inducirlo a error respecto del origen empresarial de los productos ofrecidos en el mercado.

(...)

En el presente caso, resulta evidente que la marca KALA, solicitada por la empresa KALA SPA, presenta una similitud fonética sustancial con la marca previamente registrada CALA, titularidad de mi representada BRAND CANAL, lo cual genera una coincidencia casi total en su pronunciación. Al tratarse de signos que comparten la misma estructura silábica, idéntica cantidad de letras, y una pronunciación prácticamente indistinguible en español, no existe ningún elemento diferenciador que permita al consumidor distinguir entre ambos signos al momento de ser articulados verbalmente.

Esta circunstancia adquiere especial relevancia si se considera que los productos amparados por ambas marcas pertenecen a la misma clase internacional (Clase 03), que agrupa bienes relacionados con el cuidado personal y la limpieza. Aunque los

¹ 3: Acondicionadores de cabello; champús y acondicionadores para el cabello; champús*.

44: Asesoramiento en materia de; servicios de y salones de belleza; tratamientos de belleza; para personas; asesoramiento en cuidados capilares; servicios de asesoramiento en cuidados capilares; servicios de cuidados capilares; tratamientos capilares; servicios de tratamientos cosméticos corporales, faciales y capilares; servicios de tratamientos capilares.

Resolución N° 347

Ref. Expediente N° SD2025/0073811

productos específicos no son idénticos, existe una conexidad competitiva entre ellos, ya que todos están dirigidos al consumidor final, comparten canales de comercialización similares y pueden coexistir en puntos de venta comunes.

En consecuencia, el consumidor promedio, al escuchar el signo KALA, podría asumir erróneamente que los productos identificados por dicha marca provienen de la misma fuente empresarial que aquellos ofrecidos bajo la marca CALA, o que existe algún tipo de vínculo comercial entre ambas compañías.

La coincidencia fonética sustancial entre los signos, sumada a la relación entre los productos que pretenden distinguirse, incrementa significativamente el riesgo de confusión en el mercado, vulnerando no solo el derecho exclusivo de uso conferido al titular de la marca registrada, sino también el principio de protección al consumidor frente a prácticas que puedan inducirlo a error respecto del origen empresarial de los productos.

Se concluye entonces que la similitud fonética entre ambos signos es evidente y jurídicamente relevante, ya que puede inducir al error o confusión respecto del origen empresarial de los productos identificados por las marcas CALA y KALA.

(...)

La marca KALA, por su parte, no tiene un significado reconocido en español, pero al compartir estructura lingüística, sonoridad y apariencia gráfica con la marca previamente registrada CALA, evoca la misma idea o imagen en el imaginario del consumidor. Esta evocación conceptual no se limita a una coincidencia fonética, sino que se proyecta en el plano ideológico, generando una asociación mental inmediata entre ambos signos. En este sentido, el consumidor promedio, al enfrentarse a la marca KALA, podría atribuirle el mismo origen empresarial que a la marca CALA, o asumir que se trata de una línea complementaria o una extensión de marca, especialmente considerando que ambas identifican productos de la Clase 03, dirigidos al cuidado personal y doméstico.

Adicional a lo anterior, al encontrarnos ante signos de naturaleza fantasiosa, esta característica permite que el signo adquiera una carga simbólica libre, susceptible de ser transferida a signos similares como KALA, que no tienen significado propio pero que, por su semejanza estructural, heredan la misma evocación conceptual. Esta transferencia de significado, aunque implícita, impacta directamente la percepción del consumidor, quien puede interpretar que ambos signos representan una misma entidad empresarial o una misma familia de productos.

Debe tenerse en cuenta que el consumidor promedio no realiza un análisis simultáneo ni técnico de los signos, sino que los enfrenta en contextos cotidianos, separados en el tiempo y mediados por la publicidad, el empaque, la recomendación o la experiencia de uso. En estos escenarios, la impresión generada por un signo puede ser fácilmente transferida al otro, especialmente cuando existe una coincidencia sustancial en la composición gráfica, fonética e ideológica. Esta situación configura un escenario de confusión indirecta, en el que el consumidor, sin necesidad de comparar los signos lado a lado, asume una relación comercial o empresarial entre ellos.

En virtud de lo anterior, al existir una coincidencia conceptual relevante entre los signos CALA y KALA, así como una relación competitiva entre los productos que identifican, se configura un riesgo real y jurídicamente significativo de confusión en el mercado, que vulnera tanto el derecho exclusivo del titular de la marca registrada, como el derecho del consumidor a recibir información clara, veraz y diferenciada sobre el origen empresarial de los productos que adquiere.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0073811

Vistos los anteriores criterios, es innegable que los productos que identifican las marcas en disputa tienen una íntima relación de conexidad competitiva, no solo porque comparten una relación en el mercado, sino también porque tienen los mismos canales de comercialización y consumidor destinatario, en este sentido el público consumidor al enfrentarse a las marcas no sabrá identificar los diferentes orígenes empresariales, aumentando el riesgo de confusión de marca.⁶ Así, a pesar de que los productos no son idénticos, los mismos tienen una clara afinidad y al confrontarlos, es claro que se trata del mismo tipo de elementos en cuanto a su género.

Frente a los productos comprendidos en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, es relevante mencionar el criterio de sustitución, el cual implica que existe conexidad competitiva cuando los productos, aunque no idénticos, resultan sustitutos razonables para el consumidor. A saber, los productos sustitutos son aquellos que satisfacen una misma necesidad y que, por ende, ante un cambio de precios, disponibilidad o calidad, el consumidor puede desplazarse de uno a otro sin alterar significativamente su intención de compra.

En este sentido, los productos sustitutos son aquellos que, aunque tengan composición o aplicación distinta, pueden cumplir funciones similares o complementarias dentro de un mismo contexto de uso. En el presente caso, la marca registrada CALA, propiedad de BRAND CANAL, identifica productos como blanqueadores para lavandería, quitamanchas, jabones detergentes para la ropa, jabones para avivar los colores de materiales textiles y preparaciones para limpiar y desengrasar. Por su parte, la marca KALA, solicitada por KALA SPA, pretende amparar productos como champús y acondicionadores para el cabello.

Aunque los productos no son idénticos, todos pertenecen a la Clase 03, y están dirigidos al cuidado personal y doméstico, lo que los sitúa dentro de un mismo entorno de consumo. Ambos grupos de productos comparten:

- El mismo público objetivo: consumidores finales interesados en productos de higiene, limpieza y cuidado personal.*
- Canales de comercialización similares: supermercados, droguerías, tiendas de autoservicio, plataformas de comercio electrónico.*
- Finalidad común: limpieza, cuidado y mantenimiento de la apariencia, ya sea de textiles o del cuerpo humano.*

Desde esta perspectiva, los productos identificados por CALA y los que pretende proteger KALA pueden ser percibidos como funcionalmente relacionados, ya que forman parte de la rutina de aseo y cuidado personal del consumidor promedio. Esta relación funcional y de destino común genera una conexidad competitiva evidente, que incrementa el riesgo de asociación indirecta entre los signos enfrentados.

Adicionalmente, la realidad del mercado demuestra que es habitual que un mismo empresario diversifique su portafolio de productos de limpieza, cuidado personal y doméstico bajo una misma marca o familia marcaria, lo cual refuerza la percepción de unidad empresarial. Por tanto, desde una perspectiva razonable y conforme a la experiencia del consumidor medio, existe un riesgo real de asociación entre los signos enfrentados, lo que vulnera el principio de especialidad marcaria y afecta los derechos previamente adquiridos por la marca registrada.

En conclusión, las marcas enfrentadas pueden ser consideradas como competitivamente conexas, toda vez que la coexistencia de ambos signos en el mercado generaría un riesgo real de que el consumidor medio, que no realiza un análisis técnico ni simultáneo, asocie erróneamente los productos como provenientes de un mismo origen empresarial, afectando así los derechos adquiridos por la marca previamente registrada.

Ref. Expediente N° SD2025/0073811

(...)

Así las cosas, si la marca de un producto cumple una función informativa y diferenciadora, no puede la autoridad competente en materia marcaria permitir, como evidentemente ocurriría de concederse el registro de KALA, que la información derivada del signo sea errónea para el consumidor, induciéndolo a pensar equivocadamente que los productos identificados por ambas marcas provienen de un mismo origen empresarial.

Conforme a lo expuesto, la existencia simultánea de las marcas CALA y KALA en el mercado atentaría directamente contra las normas de protección al consumidor, implicando un menoscabo de su derecho a la información, debido a la susceptibilidad del signo solicitado para indicar una procedencia empresarial distinta de la real. Esta situación configura un escenario de confusión indirecta, que vulnera tanto el principio de especialidad marcaria, como los derechos previamente adquiridos por mi representada.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Kala Spa Hair S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“Con todo respeto debo decir que me encuentro en total desacuerdo con los argumentos del opositor, toda vez que estos carecen de fundamento.

Al leer la oposición encuentro que el opositor se limita a mencionar que existe una aparente similitud ortográfica y fonética, por el hecho de que estos comparten la expresión CALA y que los productos a identificar con cada signo son conexos y complementarios, porque sí, ya que no aporta ningún argumento ni explicación que le de sustento a su afirmación.

Con base en esto, me permito a continuación dar un contexto sobre la situación marcaria con relación a esa expresión, explicar la causal de irregistrabilidad invocada y con base en esta explicación, entraré a sustentar cada uno de los argumentos por los cuales se demostrará que la marca KALA (Mixta) no está esta incurso en la causal de irregistrabilidad invocada, ni en ninguna causal incluida en la normatividad.

(...)

En el presente caso no se puede dejar de lado como lo hizo el opositor, el hecho de que las marcas en comparación son de naturaleza mixta. Con base en el criterio, resulta necesario tener en cuenta que las marcas al ser signos de naturaleza mixta deben ser considerados como una unidad, teniendo en cuenta todos los elementos que los componen, tanto los nominativos como los figurativos de manera íntegra, sobre todo, porque esa será la primera impresión del consumidor al encontrarse con estas marcas en el mercado.

De la comparación de las anteriores etiquetas se puede apreciar claramente que cada una de las marcas genera una impresión en conjunto totalmente diferente. El hecho de estar compuestas por tipografías diferentes, por contar con diseños específicos como el de la letra k en la marca solicitada Kala y la C en la marca opositora Cala, son todos elementos que hacen que las marcas sean visualmente muy distintas.

(...)

Es evidente la especialidad de cada uno de los signos, mientras uno se centra y dirige especialmente a identificar PRODUCTOS PARA EL CABELLO, el otro se dirige a identificar específicamente PRODUCTOS DE SUSTANCIAS PARA LAVAR LA ROPA, EXCLUSIVAMENTE BLANQUEADORES PARA LAVANDERÍA, QUITAMANCHAS, JABONES DETERGENTES PARA LA ROPA; JABONES PARA AVIVAR LOS COLORES DE MATERIALES TEXTILES; PREPARACIONES PARA LIMPIAR Y DESENGRASA y SERVICIOS DE IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO E HIGIENE

Ref. Expediente N° SD2025/0073811

(QUE NO SEAN PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL NI PRODUCTOS DE TOCADOR).

El hecho que los productos a identificar por uno y otro signo estén ubicados en sectores tan específicos, hace que no exista conexidad competitiva directa, deja totalmente sin fundamento la oposición.

Además, es de resaltar que los servicios que ampara la marca registrada en la clase 35 especifica claramente que no se importa ni exporta productos de higiene personal ni productos de tocador dentro de los cuales se encuentran los productos para el cabello.

Ahora, me permito con todo respeto recordarle al opositor que las marcas otorgan un derecho de uso exclusivo sobre los productos y / o servicios para los cuales se registró. Pero es irrisorio que el opositor sustente la conexidad competitiva de productos relacionados de aseo de lavandería, jabones para la ropa, para limpiar y desengrasar con productos para el cabello como son acondicionadores de cabello y champús

En este caso, los conjuntos marcarios son suficientemente diferentes y aparte, los productos y servicios a identificar NO tienen una naturaleza igual ni siquiera similar, ni tampoco complementaria.

Teniendo en cuenta todos los argumentos mencionados y probados, es evidente que entre los signos en conflicto existen diferencias estructurales, visuales, entre las coberturas de productos identificados por las marcas SUFICIENTES, que hacen que estas puedan coexistir sin tener relación competitiva ni de conexidad directa.”

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

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. (...)."

Ref. Expediente N° SD2025/0073811

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 con oposición para identificar productos de la Clase 3 Internacional.

Confundibilidad con marcas previamente registradas

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	CALA	BRAND CANAL HOLDING, S.L.U.	16140798	10	3, 35	Marca	19/07/2034	Registrada

Facultad oficiosa de la Administración del signo solicitado para distinguir productos y servicios de las Clases 3 y 44 Internacional.

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irreregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que los siguientes registros marcarios deberán ser tenidos en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0073811

Signo solicitado	Signo opositor
 KALA	 CALA

Antecedentes
 Kala Hair Spa By Valeria Romero
CALA (Nominativa)

Análisis comparativo con la marca de titularidad de la sociedad opositora Brand Canal Holding, S.L.U.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Reglas de conexidad de productos y servicios

- “1° En primer lugar, el comprobar o no si son coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados...la identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando éstos se ofrecen al público en establecimientos especializados en la venta de tales productos o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado (...).
- 2° En segundo lugar, debe indagarse si los productos o servicios comparados se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones coincidentes... En efecto, como enseña la experiencia del derecho antitrust, el mercado relevante está constituido por aquellos productos o servicios que los consumidores consideran razonablemente intercambiables para la satisfacción de las mismas necesidades...
- 3° A la hora de apreciar la similitud, debe otorgarse, en cambio, un relieve más limitado a la pauta consistente en determinar si los productos comparados tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines... en los supuestos en que los productos sean adquiridos por consumidores no especializados, se atenúa sensiblemente la importancia de este dato. Porque las más de las veces el consumidor no profesional ignora o presta escasa atención a la estructura, composición o características de los productos (...).
- 4° Al enjuiciar la similitud de los productos, la jurisprudencia alemana tiende a conceder un peso decisivo a la circunstancia de si los productos confrontados son por la general fabricados o elaborados por una misa empresa. Frente a esta tendencia, hay que destacar, no obstante, que esta pauta debe ser aplicada únicamente en la hipótesis que los productos pueden ser adquiridos por consumidores profesionales y



Ref. Expediente N° SD2025/0073811

expertos que conocen los programas industriales de las empresas fabricantes de los correspondientes productos (...). Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.⁴

De la conexión competitiva entre los signos confrontados

Esta Dirección en primer lugar considera pertinente efectuar la comparación de los productos y servicios que cada uno de los signos identifican y, en caso de determinarse la identidad o relación entre estos, se procederá a efectuar la comparación entre el signo solicitado y la marca fundamento de oposición, a fin de determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos, pues, nada obsta para que coexistan dos signos similares o incluso idénticos, si los servicios por ellos amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

El signo solicitado pretende distinguir:

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

3: Acondicionadores de cabello; champús y acondicionadores para el cabello; champús*.

El signo registrado identifica:

Expediente	Productos y servicios
16140798	3: Sustancias para lavar la ropa, exclusivamente blanqueadores para lavandería, quitamanchas, jabones detergentes para la ropa; jabones para avivar los colores de materiales textiles; preparaciones para limpiar y desengrasar. 35: Servicios de agencias de importación - exportación de productos de aseo e higiene (que no sean productos de higiene personal ni productos de tocador); agrupamiento en beneficio de terceros, de productos de aseo e higiene (que no sean productos de higiene personal ni productos de tocador), excepto su transporte, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; publicidad y gestión de negocios comerciales relacionados con estos asuntos.

Inexistencia de vínculo competitivo con oposición entre productos de la Clase 3 Internacional.

Para esta Dirección es claro que entre los productos de la Clase 3 Internacional no existe una vinculación bien sea a la luz de los parámetros de complementariedad,

⁴ Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.

Ref. Expediente N° SD2025/0073811

intercambiabilidad y razonabilidad que supedita la creación de una relación comercial que permita al público consumidor enfrentarse a estos productos de forma simultánea al momento de ejercer la compra de alguno de ellos.

Esta Dirección no puede pasar por alto que los productos previamente protegidos por la marca opositora en la Clase 3 Internacional tienen una finalidad particular y específica, la cual es preparaciones para limpiar y desengrasar prendas de vestir tales como *Sustancias para lavar la ropa, exclusivamente blanqueadores para lavandería, quitamanchas, jabones detergentes para la ropa; jabones para avivar los colores de materiales textiles; preparaciones para limpiar y desengrasar*. En ese sentido, vemos como la finalidad de estos productos es el abastecimiento de productos para el cuidado y limpieza de la ropa.

Por otra parte, la marca pretendida busca identificar productos para consumo humano tales como *Acondicionadores de cabello; champús y acondicionadores para el cabello; champús*, en la medida que no están dirigidos a satisfacer la misma necesidad de mercado (Productos de aseo y limpieza para prendas de vestir vs Productos para el aseo e higiene del cabello) y son manejados por distintos sectores comerciales, razón por la cual es complejo que bajo la potencialidad de explorar nuevos mercados maneje por el principio de razonabilidad, un empresario dedicado a un sector explore otro sector industrial que es totalmente complejo y ajeno a sus actividades diarias.

Así las cosas, esta Dirección puede dar aplicación al principio de especialidad, el cual permite el registro de marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentran amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases⁵.

Inexistencia de vínculo competitivo con oposición entre productos y servicios de las Clases 3 y 35 Internacional.

La naturaleza y finalidad de los servicios identificados por el signo solicitado está relacionada con el desarrollo de software, creación de sitios web y plataformas de comercio (servicios tecnológicos) en general, los cuales al estar ubicados en la Clase 42 internacional está asociada a servicios de importación y exportación de productos específicos, como lo son productos de aseo e higiene, exceptuando productos para higiene personal. Por su parte, la naturaleza de los productos identificados por la marca solicitada comprende la fabricación y comercialización de productos de aseo e higiene para el cabello humano, cuya finalidad es claramente diferenciada de los mencionados servicios y por ende sus canales de distribución y comercialización son disímiles.

Aunado a lo anterior, esta Dirección considera palmario resaltar que, la naturaleza de los servicios que se consagran en la Clase 35 del nomenclador internacional, corresponden a los servicios profesionales que encarga un tercero (para el caso específico profesional especializado en la importación y exportación de productos de aseo, higiene y limpieza) a quien identifica el servicio con la marca. En otras palabras, los servicios de la Clase 35 se centran en la prestación de servicios de importación y exportación, es decir, que van dirigidos a un consumidor especializado y para su efectiva ejecución requieren indefectiblemente de un tercero que adquiera esos servicios prestados por el titular de la marca.

No existiendo relación o conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que identifica el signo fundamento de la objeción, no es necesario proceder a la comparación de los signos respectivos, pues nada obsta para que

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 148-IP-2005.Principio de especialidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0073811

coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos y/o servicios por ellas amparados no son susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

Análisis comparativo con las marcas citadas de oficio.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁶.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁷

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.

⁶ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁷ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015



Ref. Expediente N° SD2025/0073811

- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...). Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.*
- Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).⁸*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.***
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***

⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁹ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0073811

- d) **Se debe observar el orden de las vocales**, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
- e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor**, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.**¹⁰

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son conceptual, ortográfica y fonéticamente similares, como se observa a continuación:

En primer lugar, observamos que el primer elemento que conforma el signo solicitado a registro, conformado por la expresión KALA, incorpora el elemento que predomina y caracteriza a la marca KALA HAIR SPA BY VALERIA ROMERO. Es decir, que el elemento que otorga distintividad a la marca previamente registrada es reproducido por el signo solicitado, además que esta reproducción se realiza en el primer elemento, es decir, en el que primero percibe el consumidor.

De manera que la adición del elemento gráfico y la supresión de los demás componentes nominativos HAIR SPA BY VALERIA ROMERO de la marca registrada, no resultan suficientes para establecer entre ellos una clara diferenciación, toda vez que de aceptarse dicho criterio de diferenciación se permitiría que cualquier tercero se apropiara de una marca previamente registrada con el pretexto que los elementos adicionales despiertan una impresión en conjunto distinta, desconociendo los derechos de exclusividad y exclusión que recaen sobre los signos ya registrados.

Situación similar sucede frente a la marca CALA previamente registrada, pues si bien el signo solicitado incorpora en su expresión KALA la letra K en contraste con la letra C, desde el punto de vista fonético este cambio resulta irrelevante dado que ambos términos: KALA / CALA, se pronuncian de manera idéntica. Además, teniendo en cuenta que este signo antecedente carece de otros elementos, debemos concluir que el signo solicitado reproduce la marca previa en su totalidad, desconociendo los derechos de uso exclusivo que recaen sobre la misma, así como su distintividad y originalidad.

Cabe mencionar que si bien el signo solicitado contiene otros elementos de tipo gráfico y nominativo, estos no resultan suficientes para diferenciar los signos en cotejo, toda vez que, como ya se explicó en líneas anteriores, de aceptarse dicho criterio de diferenciación se permitiría que cualquier tercero se apropiara de una marca previamente registrada con el pretexto que los elementos adicionales despiertan una impresión en conjunto distinta, desconociendo los derechos de exclusividad y exclusión que recaen sobre los signos ya registrados, máxime cuando la expresión cotejada en relación con los productos que identifica resulta arbitraria.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

¹⁰ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Resolución N° 347

Ref. Expediente N° SD2025/0073811

3: Acondicionadores de cabello; champús y acondicionadores para el cabello; champús*.
44: Asesoramiento en materia de; servicios de y salones de belleza; tratamientos de belleza; para personas; asesoramiento en cuidados capilares; servicios de asesoramiento en cuidados capilares; servicios de cuidados capilares; tratamientos capilares; servicios de tratamientos cosméticos corporales, faciales y capilares; servicios de tratamientos capilares.

Los signos registrados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
08101601	3: Productos para arreglar las uñas, en especial calcomanías con diseños para ser aplicados en la uñas de los dedos de las manos y de los pies; piedras pómez para uso personal. uñas artificiales.
SD2021/0035588	44: Asesoramiento en materia de cuidados de belleza; consultas en materia de la belleza; cuidados de belleza y peluquería; peluquerías y salones de belleza; tratamientos de belleza; cuidados de higiene y de belleza para personas; asesoramiento en cuidados capilares; servicios de asesoramiento en cuidados capilares; servicios de cuidados capilares; tratamientos capilares; servicios de tratamientos cosméticos corporales, faciales y capilares; servicios de tratamientos capilares.

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.

Conexión competitiva de oficio entre productos de la Clase 3 Internacional.

Razonabilidad: Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

En sustento de lo anterior, es preciso recalcar que tanto el signo solicitado como las marcas previamente registradas tienen como objeto identificar productos afines en razón a su naturaleza y destinación. En efecto, en primer lugar, resulta pertinente mencionar que productos como **“Acondicionadores de cabello; champús y acondicionadores para el cabello; champús*”** y **“Productos para arreglar las uñas, en especial calcomanías con diseños para ser aplicados en la uñas de los dedos de las manos y de los pies; piedras pómez para uso personal. uñas artificiales”** son artículos propios de belleza, es decir, productos de belleza usados en entornos similares y por el mismo tipo de consumidores y que a su vez son ofrecidos en los mismos canales de comercialización, por lo que los usuarios pueden acceder a ellos dentro de un mismo establecimiento de comercio como pueden ser supermercados o tiendas.

Por lo anterior, el consumidor, considerando la realidad del mercado, puede asumir razonablemente que los productos identificados por los signos confrontados provienen del mismo empresario, al tener una naturaleza similar.



Ref. Expediente N° SD2025/0073811

Finalmente, 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, la cual 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)¹¹.”

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, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, 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.

Conexión competitiva de oficio entre servicios de la Clase 44 Internacional.

Identidad: La Dirección observa que dada la identidad de los servicios que identifican los signos en conflicto, en lo que se refiere a **Asesoramiento en materia de; servicios de y salones de belleza; tratamientos de belleza; para personas; asesoramiento en cuidados capilares; servicios de asesoramiento en cuidados capilares; servicios de cuidados capilares; tratamientos capilares; servicios de tratamientos cosméticos corporales, faciales y capilares; servicios de tratamientos capilares / Asesoramiento en materia de cuidados de belleza; consultas en materia de la belleza; cuidados de belleza; tratamientos de belleza; cuidados de higiene y de belleza para personas; asesoramiento en cuidados capilares; servicios de asesoramiento en cuidados capilares; servicios de cuidados capilares; tratamientos capilares; servicios de tratamientos cosméticos corporales, faciales y capilares; servicios de tratamientos capilares**, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

De esta manera, sin efectuar mayor análisis, dada su obvia identidad, es claro que los mismos comparten la misma naturaleza y finalidad, lo cual supone que el consumidor al acceder a los mismos podrá incurrir en riesgo de confusión al pensar erradamente que tales productos provienen de un único empresario.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposición para la Clase 3 Internacional no 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.

¹¹TJCA, PROCESO N° 135-IP-2004.

Resolución N° 347

Ref. Expediente N° SD2025/0073811

Adicionalmente, el signo objeto de la solicitud de oficio para las Clase 3 y 44 Internacional 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 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Brand Canal Holding, S.L.U.**, contra la solicitud de registro en la Clase 3 Internacional.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **KALA (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹², solicitada por parte de la sociedad **Kala Spa Hair S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **KALA (Mixta)** para distinguir servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹³, solicitada por parte de la sociedad **Kala Spa Hair S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Notificar a la sociedad **Kala Spa Hair S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **Brand Canal Holding, S.L.U.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹² **3:** Acondicionadores de cabello; champús y acondicionadores para el cabello; champús*.

¹³ **44:** Asesoramiento en materia de; servicios de y salones de belleza; tratamientos de belleza; para personas; asesoramiento en cuidados capilares; servicios de asesoramiento en cuidados capilares; servicios de cuidados capilares; tratamientos capilares; servicios de tratamientos cosméticos corporales, faciales y capilares; servicios de tratamientos capilares.

