

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 19646

Ref. Expediente N° SD2025/0012078

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 13 de febrero de 2025, SUMINISTRO S.A.S., solicitó el registro de la Marca SOLÉNE BEAUTY CARE (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 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 3: Cosméticos; productos cosméticos para el baño y la ducha; productos cosméticos para el cabello y el cuero cabelludo; productos cosméticos y de belleza; productos cosméticos y de maquillaje; productos cosméticos y de tocador; pañitos cosméticos prehumedecidos; pañitos de limpieza impregnados con preparaciones de tocador; productos de perfumería, aceites esenciales.

35: Compra, venta, importación, exportación, comercialización de Cosméticos, productos cosméticos para el baño y la ducha, productos cosméticos para el cabello y el cuero cabelludo, productos cosméticos y de belleza, productos cosméticos y de maquillaje, productos cosméticos y de tocador, pañitos cosméticos prehumedecidos, pañitos de limpieza impregnados con preparaciones de tocador, productos de perfumería, aceites esenciales.

Ref. Expediente N° SD2025/0012078

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	SOLEN DEFENSE PROTECTOR SOLAR	LABORATORIOS HUDEN SAS	SD2018/0082321	11	3	Marca	Registrada	08 jun. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0012078

El signo solicitado	La marca registrada
	

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 **SOLÉNE BEAUTY CARE / SOLEN DEFENSE PROTECTOR SOLAR** son similarmente confundibles en su conjunto, al realizar el análisis comparativo de acuerdo con establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la jurisprudencia previamente citada.

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce parcialmente la parte relevante del signo antecedente, concretamente las siguientes consonantes y vocales, a saber: “S-O-L-E-N” bajo el mismo orden y disposición.

Ahora bien, al pronunciar los vocablos SOLÉNE y SOLEN de manera sucesiva no simultánea generan un impacto sonoro símil, al tener igual sucesión consonántica “S-L-N” y similar vocálica “O-E-E” y “O-E”, sin que la adición de la letra E en la terminación sea derrotero diferenciador, pues dadas las similitudes denotadas es posible que el consumidor interprete que se encuentra ante una variación de la marca que ya conoce.

Finalmente, se debe mencionar que a pesar de que los signos cotejados cuentan con elementos gráficos distintos, en el presente caso, es el componente nominativo de los signos el que tiene una mayor preponderancia, lo anterior, considerando el hecho de que es a través de las palabras como el consumidor adquiere productos y/o servicios en el mercado, por lo que es el nombre de los signos distintivos los que recuerda en mayor medida. En ese sentido, la semejanza en el elemento nominal permite entender en las variaciones, innovaciones marcarias que provienen de un mismo empresario, dada la relevancia del elemento asemejado.



Ref. Expediente N° SD2025/0012078

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 3: Cosméticos; productos cosméticos para el baño y la ducha; productos cosméticos para el cabello y el cuero cabelludo; productos cosméticos y de belleza; productos cosméticos y de maquillaje; productos cosméticos y de tocador; pañitos cosméticos prehumedecidos; pañitos de limpieza impregnados con preparaciones de tocador; productos de perfumería, aceites esenciales.

Clase 35: Compra, venta, importación, exportación, comercialización de Cosméticos, productos cosméticos para el baño y la ducha, productos cosméticos para el cabello y el cuero cabelludo, productos cosméticos y de belleza, productos cosméticos y de maquillaje, productos cosméticos y de tocador, pañitos cosméticos prehumedecidos, pañitos de limpieza impregnados con preparaciones de tocador, productos de perfumería, aceites esenciales.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2018/0082321, Clase 3: productos cosméticos para el cuidado de la piel tales como: protectores solares; cremas, lociones y aerosoles para autobronceado con protección solar; cremas, lociones y aerosoles para después del sol; geles, lociones, aerosoles y aceites todos para acelerar, mejorar, extender y proteger la piel y el bronceado; preparaciones protectoras y bronceadoras para la piel expuesta a los rayos solares; maquillaje con protección solar; tratamientos para el cabello y otros productos para peinar con protección solar.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 3 internacional de las marcas confrontadas (Identidad de productos)

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 (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° SD2025/0012078

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación de los signos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de productos. En efecto, se puede observar que las marcas identifican productos cosméticos y de belleza, artículos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. por lo cual el consumidor puede elegir entre unos u otros para satisfacer la misma necesidad. Con ello, se acredita lo dispuesto por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 3 y los servicios de la clase 35 internacional (Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Escenario que se presenta en este caso, dado que, aunque los signos identifican productos y servicios comprendidos en clases diferentes del nomenclador internacional, por un lado, la clase 3 y, por otro lado, la clase 35, dada su cobertura esta Dirección encuentra que es razonable que el consumidor piense que los productos proceden del mismo empresario encargado de los servicios de compra, venta, importación, exportación, comercialización de cosméticos de la clase 35 del signo solicitado, como una marca propia.

Lo anterior, puede llevar razonablemente al consumidor a considerar que los signos objeto de análisis tienen el mismo origen empresarial, al ser productos y servicios estrechamente relacionados, maxime si se tiene en cuenta el alto grado de semejanza existente entre los signos que los identifican, configurándose riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(...) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

Adicionalmente, al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(...) Por lo demás, la doctrina advierte que “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”⁵.

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada interdependencia, que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 153-IP-2004.

Ref. Expediente N° SD2025/0012078

que se comparan y los productos o servicios 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 o servicios, lo cual no se da en el presente caso.

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 SOLÉNE BEAUTY CARE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por SUMINISTRO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca SOLÉNE BEAUTY CARE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por SUMINISTRO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a SUMINISTRO S.A.S., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 19 de marzo de 2026

⁶ 3: Cosméticos; productos cosméticos para el baño y la ducha; productos cosméticos para el cabello y el cuero cabelludo; productos cosméticos y de belleza; productos cosméticos y de maquillaje; productos cosméticos y de tocador; pañitos cosméticos prehumedecidos; pañitos de limpieza impregnados con preparaciones de tocador; productos de perfumería, aceites esenciales.

⁷ 35: Compra, venta, importación, exportación, comercialización de Cosméticos, productos cosméticos para el baño y la ducha, productos cosméticos para el cabello y el cuero cabelludo, productos cosméticos y de belleza, productos cosméticos y de maquillaje, productos cosméticos y de tocador, pañitos cosméticos prehumedecidos, pañitos de limpieza impregnados con preparaciones de tocador, productos de perfumería, aceites esenciales.

Ref. Expediente N° SD2025/0012078



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS