

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 36781

Ref. Expediente N° SD2025/0093331

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 12 de septiembre de 2025, CARIOCA BS S.A.S, solicitó el registro de la Marca CARIOCA BARBERIA (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1083, 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

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 3: Cosméticos para el cuidado del bigote y la barba.

44: Servicios de barbero; servicios de barberos; servicios de tratamientos de belleza; suministro de información sobre peluquerías y salones de belleza; suministro de información sobre servicios prestados por salones de belleza; tratamientos de belleza; peluquerías; peluquerías para caballeros; servicios de peluquerías; servicios de peluqueros para caballeros; servicios de peluqueros para caballeros; servicios de salones de peluquería de caballero.

Ref. Expediente N° SD2025/0093331

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	K Karioca	Andres Felipe Quintero Zuluaga	SD2019/0073516	11	3	Marca	Registrada	09 jun. 2030
Nominativa	CARIOCA	STANTON S.A.S.	9223524125	7	25	Marca	Registrada	05 sept. 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 (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° SD2025/0093331

El signo solicitado	La marca registrada	
		CARIOCA

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

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”.

Asimismo, 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



Ref. Expediente N° SD2025/0093331

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

Tratándose de dos signos mixtos, esta Dirección advierte, en primer lugar, que el elemento denominativo es el preponderante en cada conjunto marcario, en este sentido, al proceder al examen comparativo de los signos CARIOCA BARBERIA frente a K Karioca y CARIOCA, esta Dirección encuentra que son similarmente confundibles.

Desde el campo ortográfico, los signos comparten la secuencia de letras C/K-A-R-I-O-C/K-A, que constituye el núcleo identificador de ambos. El signo solicitado CARIOCA BARBERIA incluye la expresión CARIOCA, que es la parte relevante y de mayor distintividad de la marca previamente registrada K KARIOCA. La única diferencia radica en la sustitución de la letra inicial C por K, lo cual, como se analizará a continuación, no genera diferenciación alguna en el plano fonético.

Fonéticamente, al pronunciar de manera sucesiva y no simultánea los vocablos CARIOCA y KARIOCA, se genera un impacto sonoro prácticamente idéntico, toda vez que en español las letras C y K son fonemas equivalentes que producen el mismo sonido. Así, la cadencia vocálica A-I-O-A compartida por ambos signos determina una sonoridad prácticamente idéntica que puede inducir a error en el público consumidor. La adición del elemento descriptivo BARBERIA en el signo solicitado no es suficiente para superar las similitudes vistas, siendo el vocablo CARIOCA el elemento que con mayor fuerza penetra en la mente del consumidor.

Finalmente, vistos los signos en su conjunto, se aprecia que la expresión CARIOCA es visualmente similar a KARIOCA, sin que el elemento gráfico de la letra K inicial del signo antecedente o la adición del término BARBERIA en el signo solicitado sean suficientes para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor medio al verlos podría asociarlos a un mismo origen.

Ahora bien, respecto del antecedente CARIOCA (Nominativa), el signo solicitado contiene íntegra y exactamente la expresión CARIOCA, que constituye la totalidad del signo antecedente registrado. La expresión CARIOCA, de carácter arbitrario o de fantasía concentra la máxima fuerza identificadora del conjunto y es la que penetra con mayor profundidad en la memoria del consumidor. El elemento adicional BARBERIA, como quedó establecido, es meramente descriptivo del tipo de establecimiento y carece de toda aptitud diferenciadora. En consecuencia, desde los planos ortográfico, fonético y conceptual, los signos son confundibles al compartir íntegramente el único elemento dotado de distintividad: la palabra CARIOCA, con idéntica secuencia de letras, idéntica pronunciación y el mismo campo semántico y evocación en la mente del consumidor.

Ref. Expediente N° SD2025/0093331

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:

3: Cosméticos para el cuidado del bigote y la barba.

44: Servicios de barbero; servicios de barberos; servicios de tratamientos de belleza; suministro de información sobre peluquerías y salones de belleza; suministro de información sobre servicios prestados por salones de belleza; tratamientos de belleza; peluquerías; peluquerías para caballeros; servicios de peluquerías; servicios de peluqueros para caballeros; servicios de peluqueros para caballeros; servicios de salones de peluquería de caballero.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente

Productos

SD2019/0073516

Clase 3: Cremas de belleza; preparaciones para el cuidado y la belleza personal; productos cosméticos y de belleza.

9223524125

Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 3 Internacional (Identidad)

Esta Dirección encuentra que existe conexión competitiva por identidad entre los productos de la Clase 3 solicitada, que comprende cosméticos para el cuidado del bigote y la barba; y los productos que identifica la marca antecedente, como son cremas de belleza; preparaciones para el cuidado y la belleza personal; productos cosméticos y de belleza. En efecto, las coberturas confrontadas pertenecen al mismo género de bienes: productos cosméticos destinados al cuidado personal, que comparten idéntica naturaleza y finalidad. Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases sino productos o

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° SD2025/0093331

servicios; no obstante, en el presente caso no existe duda de la relación entre los signos confrontados, toda vez que se trata de cosméticos de uso personal que son del tipo género-especie, cuya destinación es mejorar la apariencia y el cuidado del rostro y el cabello del consumidor. Lo anterior conlleva a que compartan iguales canales de comercialización bajo precios y ofertas similares, siendo habitual encontrarlos en tiendas de belleza, droguerías y supermercados, razón por la cual el consumidor podría pensar de manera errónea que los productos de la marca solicitada provienen del mismo empresario titular de la marca antecedente.

Conexidad entre productos de la clase 3 y productos de la clase 25 Internacional (Razonabilidad)

Existe conexión competitiva bajo el principio de razonabilidad entre los cosméticos para el cuidado del bigote y la barba de la clase 3 solicitada y los vestidos, calzados y sombrería de la clase 25 del antecedente CARIOCA de STANTON S.A.S. La realidad del mercado demuestra que las marcas de moda e indumentaria frecuentemente extienden su portafolio hacia líneas de cosmética, perfumería y cuidado personal y viceversa, fenómeno ampliamente constatado en el sector masculino, donde las marcas de vestimenta desarrollan líneas de cuidado integral de higiene y estética y los fabricantes de cosméticos para hombre incursionan en accesorios de moda. Particularmente relevante resulta la sombrería de la clase 25, cuya relación con el sector de barbería es estrecha: los establecimientos de cuidado capilar masculino habitualmente comercializan gorras, sombreros y accesorios para la cabeza. En consecuencia, el consumidor que encuentre la expresión CARIOCA en cosméticos para la barba y en prendas de vestir o sombrería podrá inferir razonablemente que provienen de una misma empresa o de una línea integrada de productos para el cuidado y la presentación personal masculina.

Conexidad entre productos de la clase 3 y servicios de la clase 44 Internacional (Razonabilidad)

Se advierte a su vez que existe conexión competitiva entre los servicios de barbería y peluquería de la Clase 44 solicitada y los productos cosméticos de la Clase 3 de la marca antecedente, considerando que el consumidor, atendiendo la realidad del mercado, podría razonablemente asumir que los productos cosméticos para el cuidado de la barba y los servicios de barbería provienen de un mismo empresario, toda vez que es habitual en el mercado que los establecimientos de barbería y peluquería también ofrezcan o comercialicen los productos cosméticos que utilizan en su actividad o los promocionen bajo la misma denominación. Esta conexión es percibida con mayor fuerza por los consumidores habituales de estos bienes y servicios, quienes acuden tanto a los establecimientos de barbería tanto como adquieren productos para el cuidado de la barba en tiendas especializadas.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0093331

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca CARIOCA BARBERIA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por CARIOCA BS S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

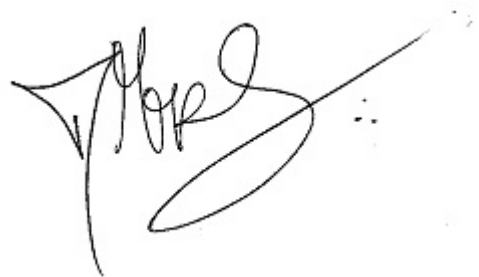
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca CARIOCA BARBERIA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por CARIOCA BS S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a CARIOCA BS 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 20 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 3: Cosméticos para el cuidado del bigote y la barba.

⁶ 44: Servicios de barbero; servicios de barberos; servicios de tratamientos de belleza; suministro de información sobre peluquerías y salones de belleza; suministro de información sobre servicios prestados por salones de belleza; tratamientos de belleza; peluquerías; peluquerías para caballeros; servicios de peluquerías; servicios de peluqueros para caballeros; servicios de peluqueros para caballeros; servicios de salones de peluquería de caballero.