

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90709

Ref. Expediente N° SD2025/0051273

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 29 de mayo de 2025, Shirley Dayana Ariza Maestre, solicitó el registro de la Marca NailLab (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3, 5 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1076, 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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 3: Fortalecedores de uñas; lacas para las uñas; lápices para aplicar el esmalte de uñas; lociones, cremas y preparaciones para el cuidado de la cara, cuerpo, cuero cabelludo, uñas y cabello; preparaciones para el cuidado de la piel, los ojos y las uñas; productos para ablandar las uñas; quitaesmaltes de uñas; aclaradores de uñas; apósitos para la reparación de uñas; esmalte de uñas.

5: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y profilaxis de enfermedades de la piel y las uñas; preparaciones medicinales para el cuidado de las uñas; preparaciones para el tratamiento de los hongos de las uñas.

44: Servicios para el cuidado de las uñas; tratamientos para las uñas.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0051273

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 la marca 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	LUNÉ NAILS LAB	LUNE S.A.S.	SD2020/0072686	11	3, 44	Marca	Registrada	19 abr. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
NailLab	

•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.

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° SD2025/0051273

Jurisprudencia

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

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro **“NailLab”** se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

La Dirección encuentra que los signos bajo estudio, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan equivalencias susceptibles de generar confusión en el público consumidor.

En efecto, se observa que el signo solicitado **NailLab** presenta similitudes ortográficas respecto de los elementos nominativos de la marca registrada que hacen parte del conjunto marcario pese a su ubicación y disposición dentro del mismo, así: **NailLab / LUNÉ NAILS LAB** toda vez que, como se puede evidenciar, el signo solicitado transcribe de forma parcial en singular la expresiones **NAILS LAB** que conforman la marca registrada y pese a la supresión del término LUNÉ, así como de los elementos gráficos, dichos cambios son secundarios y no logran diluir el riesgo de confusión latente entre los signos analizados.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético, al ser articuladas las denominaciones cotejadas **NailLab / LUNÉ NAILS LAB**, se evidencia que generan un impacto sonoro muy similar en razón a la disposición de los grafemas utilizados.

Por lo anterior, los consumidores pueden llegar a considerar por error que el signo solicitado es una innovación y/o variación de la marca registrada, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Ref. Expediente N° SD2025/0051273

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: Fortalecedores de uñas; lacas para las uñas; lápices para aplicar el esmalte de uñas; lociones, cremas y preparaciones para el cuidado de la cara, cuerpo, cuero cabelludo, uñas y cabello; preparaciones para el cuidado de la piel, los ojos y las uñas; productos para ablandar las uñas; quitaesmaltes de uñas; aclaradores de uñas; apósitos para la reparación de uñas; esmalte de uñas.

Clase 5: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y profilaxis de enfermedades de la piel y las uñas; preparaciones medicinales para el cuidado de las uñas; preparaciones para el tratamiento de los hongos de las uñas.

Clase 44: Servicios para el cuidado de las uñas; tratamientos para las uñas.

El signo registrado identifica:

Expediente SD2020/0072686, Clase 3: Esmaltes de uñas en gel; esmaltes de uñas para uso cosmético; quitaesmaltes; aclaradores de uñas; blanqueadores para las uñas; brillos de uñas; calcomanías para las uñas; cremas para las uñas; endurecedores de uñas; fortalecedores de uñas; lacas de uñas; puntas de uñas; reparadores de uñas; uñas postizas; adhesivos para fijar uñas postizas; adhesivos para uñas postizas; bases para Esmaltes de uñas; brillos de uñas para aplicar sobre el esmalte; calcomanías decorativas para uñas; cremas para las uñas de uso cosmético; lápices para aplicar el esmalte de uñas; lápices quitaesmaltes de uñas; lociones para fortalecer las uñas; pegatinas decorativas para uñas; plumas de esmalte de uñas; preparaciones cosméticas para el cuidado de las uñas; preparaciones para pulir las uñas; preparaciones para retirar uñas de gel; productos de revestimiento para esculpir uñas; productos para ablandar las uñas; productos para el cuidado de las uñas; uñas postizas de metales preciosos; adhesivos para pestañas, cabello y uñas postizos; productos de revestimiento para esculpir uñas [productos cosméticos]; lociones, cremas y preparaciones para el cuidado de la cara, cuerpo, cuero cabelludo, uñas y cabello; shampoo; aceites; exfoliantes; esencias

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0051273

cosméticas; cosméticos para pestañas; cosméticos para cejas; bases de maquillaje; labiales; brillos de labios; rubor; lápiz de ojos; lápiz de labios; sombras para aplicar en los ojos (maquillaje).

Clase 44: Servicios de manicure; pedicure; tratamientos para las uñas; servicios de salones de uñas; servicios para el cuidado de las uñas; eliminación por láser de hongos en las uñas de los pies; tratamiento cosmético por láser de hongos en las uñas de los pies; servicios de depilación de cejas; servicios de modelado de las cejas; servicios de tatuaje de cejas; servicios de teñido de cejas; servicios de extensión de pestañas; servicios de permanentes para pestañas; servicios de rizado de pestañas; servicios de teñido de pestañas; servicios de belleza, en especial cuidado facial y corporal; servicios de maquillaje; servicios de salones de belleza y peluquería..

Relación productos Clase 3 y servicios Clase 44 Identidad

De la anterior relación de productos y servicios, se establece que el signo solicitado pretende amparar productos que no solo pertenecen a las mismas clases de los productos y servicios distinguidos por la marca registrada para las **(Clases 3 y 44)**, razón por la cual presentan la misma identidad y comparten el mismo género, especie, naturaleza y finalidades.

En consecuencia, de permitir el registro del signo solicitado y dado el tipo de productos y servicios que pretende amparar toda vez que se trata de los mismos productos y servicios de la marca fundamento de la negación, se concluye, que, al estar en una misma oferta de mercado, se puede generar riesgo de asociación entre los consumidores quienes, dada la similitud de los signos, no podrán diferenciar el origen empresarial de las marcas en estudio.

Relación productos Clase 5 y productos Clase 3 Razonabilidad

De acuerdo con la anterior relación de productos; y en atención a los factores de conexión competitiva; esta Dirección observa una estrecha relación entre los productos que pretende amparar el signo solicitado para la **Clase 5** y los productos de la **Clase 3** que protege la marca fundamento de la negación; pese a que se refieren a artículos incluidos en diferentes secciones de la clasificación internacional; en efecto; los productos tienen las mismas finalidades de cuidado y embellecimiento de las uñas. Lo anterior, toda vez que atendiendo a la realidad del mercado, es razonable encontrar empresarios que se dedican a la fabricación y comercialización de productos cosméticos para las unas, así como productos farmacéuticos para el cuidado y curación de las mismas; pues son productos que cumplen objetivos estéticos y al mismo tiempo terapéuticos respecto del cuidado de las uñas.

De igual forma existe el riesgo de confusión en los consumidores dado que los canales de distribución, divulgación o comercialización de estos productos pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de elementos que tienen el mismo origen empresarial.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0051273

servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados⁵”.

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 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 servicios en estudio, lo cual no se da en el presente caso.

Relación servicios Clase 44 y productos Clase 3 Razonabilidad

Ahora bien y pese a que el signo solicitado pretende amparar servicios de la **Clase 44** que se encuentran en un nomenclátor diferente a la marca fundamento de la negación para la **Clase 3**, esta Dirección logra vislumbrar que entre éstas existe una conexión estrecha y directa, al tratarse de servicios y productos que se ofrecen de forma conjunta en el cuidado, embellecimiento y protección de las uñas.

Lo anterior, sumado a la reproducción gramatical atrás advertida, puede llevar a pensar equivocadamente al consumidor promedio que el empresario que fabrica y productos, para el cuidado de las uñas decida ampliar su portafolio de negocios y ofrecer los cuidados y tratamientos para las uñas, con el fin de consolidar su participación en el mercado, generándose así la idea de que unos y otros comparten el mismo origen empresarial.

En este orden de ideas, al aplicar la teoría de la interdependencia, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y 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 y 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 NailLab (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada

⁵ En términos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interdependencia se configura en los siguientes supuestos “(...) 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”. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP2004).

⁶ **3:** Fortalecedores de uñas; lacas para las uñas; lápices para aplicar el esmalte de uñas; lociones, cremas y preparaciones para el cuidado de la cara, cuerpo, cuero cabelludo, uñas y cabello; preparaciones para el cuidado de la piel, los ojos y las uñas; productos para ablandar las uñas; quitaesmaltes de uñas; aclaradores de uñas; apósitos para la reparación de uñas; esmalte de uñas.

Ref. Expediente N° SD2025/0051273

por Shirley Dayana Ariza Maestre, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca NailLab (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por Shirley Dayana Ariza Maestre, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca NailLab (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por Shirley Dayana Ariza Maestre, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 5: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y profilaxis de enfermedades de la piel y las uñas; preparaciones medicinales para el cuidado de las uñas; preparaciones para el tratamiento de los hongos de las uñas.

⁸ 44: Servicios para el cuidado de las uñas; tratamientos para las uñas.