

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 94370

Ref. Expediente N° SD2025/0026368

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 25 de marzo de 2025, DOLL STUDIO SAS, solicitó el registro de la Marca DS DOLL STUDIO BEAUTY & ACADEMY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, 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 44: Servicios de extensión de pestañas; servicios de rizado permanente de pestañas; servicios de tratamientos de belleza, en especial para las pestañas; servicios de permanentes para pestañas.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0026368

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	Doll House Spa	LABRIUT S.A.S	14153694	10	44	Marca	Registrada	30 mar. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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 (dentifricio) 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° SD2025/0026368

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, al efectuar el examen comparativo entre los signos DS **DOLL** STUDIO BEAUTY & ACADEMY y **DOLL** HOUSE SPA, encuentra que los mismos resultan similarmente confundibles en su conjunto, conforme a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según los cuales el cotejo debe realizarse de manera integral, sucesiva y considerando la impresión global que los signos generan en el consumidor medio.

En primer lugar, se advierte una alta similitud denominativa, dado que ambos signos coinciden en el elemento verbal dominante y distintivo “DOLL”, el cual constituye la raíz semántica y el núcleo recordable de los conjuntos en confrontación. Este vocablo —que en inglés significa muñeca— posee un carácter evocador que se mantiene constante en ambos signos y remite al mismo concepto en la mente del consumidor. La presencia de este término al inicio o como elemento central de cada signo refuerza la asociación inmediata entre ellos.

Desde el punto de vista ortográfico y fonético, la reproducción íntegra de la secuencia de letras D-O-L-L en ambos signos genera una impresión global equivalente. Aunque el signo solicitado incorpora expresiones adicionales —STUDIO, BEAUTY & ACADEMY— y el signo antecedente añade HOUSE SPA, estas extensiones se perciben como elementos secundarios que describen el tipo de establecimiento o los servicios ofrecidos, sin afectar la raíz coincidente. El consumidor medio tiende a recordar principalmente el término “DOLL”, que se mantiene invariable en ambos casos.

En cuanto al análisis semántico, los vocablos en inglés presentes en los signos refuerzan la misma línea conceptual:

- **DOLL** → “muñeca”, idea central compartida y dominante.
- **STUDIO** → alude a un lugar de trabajo o creación, común en servicios de belleza o estética.
- **BEAUTY & ACADEMY** → sugiere servicios de belleza y formación.
- **HOUSE SPA** → evoca una casa o centro dedicado al bienestar y tratamientos corporales.
-

Si bien estas expresiones describen actividades distintas (formación vs. spa), todas se relacionan con servicios de belleza, estética o cuidado personal, lo que contribuye a que el consumidor perciba que se trata de variantes comerciales de una misma marca matriz “DOLL”.

Desde la perspectiva fonética, la pronunciación sucesiva de los signos conserva una cadencia articulatoria similar debido a la presencia central de “DOLL”, que funge como eje

Ref. Expediente N° SD2025/0026368

sonoro y conceptual. Los complementos descriptivos no alteran la impresión dominante del término compartido.

En consecuencia, la coincidencia en el elemento denominativo principal, la similitud fonética y ortográfica de la raíz coincidente, y la convergencia conceptual derivada de los vocablos en inglés permiten concluir que el consumidor medio puede interpretar que los signos tienen un origen empresarial común o que pertenecen a una misma familia marcaria. Por tanto, se configura un riesgo de confusión directo o indirecto en el mercado.

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 44: Servicios de extensión de pestañas; servicios de rizado permanente de pestañas; servicios de tratamientos de belleza, en especial para las pestañas; servicios de permanentes para pestañas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente:

Servicios

14153694

Clase 44: Centro integral de bienestar , centro de estética y spa; los tratamientos de adelgazamiento y los masajes que se efectúan bajo control y supervisión médica; las actividades desarrolladas por profesionales que proporcionan medicina tradicional o medicina alternativa; peluquería y otros tratamientos de belleza.

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° SD2025/0026368

Análisis jurídico comparativo – Identidad- sustituibilidad (Clase 44)

Esta Dirección procede a examinar la posible configuración de conexión competitiva por identidad y sustituibilidad entre los servicios amparados por los signos confrontados, ambos comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

Del análisis de las coberturas se evidencia que el signo solicitado distingue servicios especializados en el ámbito de la estética, tales como la extensión de pestañas, el rizado permanente, los tratamientos cosméticos dirigidos específicamente a las pestañas y demás procedimientos de embellecimiento facial relacionados.

Por su parte, el signo previamente registrado protege servicios de un centro integral de bienestar, spa, peluquería y tratamientos de belleza en general, los cuales incluyen dentro de su portafolio actividades análogas a los procedimientos mencionados, dirigidas a satisfacer necesidades estéticas y de cuidado personal.

Al valorar los servicios en su conjunto, esta Dirección advierte que existe identidad en la naturaleza, la función y el destino de las prestaciones en conflicto, en tanto que todos forman parte del mismo sector económico —el de la belleza, la estética y el bienestar corporal— y tienen como propósito común la mejora, modificación o mantenimiento de la apariencia física del usuario. Los procedimientos protegidos por ambos signos operan en un mismo entorno comercial (salones de belleza, spas, centros de estética) y usualmente se ofrecen por proveedores especializados en servicios cosméticos.

Bajo esta óptica, los servicios resultan idénticos para el consumidor promedio, entendido como aquel que actúa con un nivel de atención medio y busca tratamientos de belleza, cuidado personal y bienestar físico. Este consumidor puede razonablemente considerar que las prestaciones amparadas por los signos enfrentados provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, por cuanto los tratamientos ofrecidos son complementarios, se prestan en los mismos establecimientos y responden a las mismas necesidades de embellecimiento facial o corporal.

En consecuencia, la coincidencia sustancial en la función, la naturaleza y el destino final de los servicios examinados, sumada a la proximidad comercial de las actividades, permite concluir que existe un riesgo real de confusión directa o indirecta, así como de asociación empresarial.

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 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 DS DOLL STUDIO BEAUTY & ACADEMY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la

Resolución N° 94370

Ref. Expediente N° SD2025/0026368

Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por DOLL STUDIO SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a DOLL STUDIO SAS, 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 14 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 44: Servicios de extensión de pestañas; servicios de rizado permanente de pestañas; servicios de tratamientos de belleza, en especial para las pestañas; servicios de permanentes para pestañas.