

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 100818

Ref. Expediente N° SD2025/0053497

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 4 de junio de 2025, COLBELLEZA LATAM S.A.S, solicitó el registro del Marca MAD COSMETICS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072, 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:

¹ 3: Base de maquillaje cremosa; base de maquillaje en crema; base de maquillaje líquida [mizu-oshiroi]; bases de maquillaje; bases de maquillaje en crema; bases de maquillaje líquidas; bases de maquillaje líquidas [mizu-oshiroi]; bases de maquillaje para la piel; discos de algodón para el maquillaje; fondo de maquillaje; fundación de maquillaje; geles para eliminar el maquillaje; kits de cosméticos que comprenden principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; kits de cosméticos que contienen principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; kits de maquillaje; kits de maquillaje que consisten principalmente en bases de maquillaje, rímel, coloretes, brillos de labios y lápices de labios [sin incluir pinceles ni esponjas]; lápices de maquillaje; limpiadores para brochas de maquillaje; limpiadores para brochas y pinceles de maquillaje; limpiadores para pinceles de maquillaje; maquillaje; maquillaje [cosméticos]; maquillaje de teatro; maquillaje de teatro, a saber, sangre falsa; maquillaje facial; maquillaje oleoso para actores; maquillaje para el cuerpo; maquillaje para el rostro; maquillaje para el rostro y el cuerpo; maquillaje para la cara; maquillaje para la cara y el cuerpo; maquillaje para la piel; maquillaje para los ojos; maquillaje para polveras; maquillaje teatral; maquillaje vendido en polveras; maquillajes de base; maquillajes de base en crema; maquillajes de base en pasta; maquillajes de ojos; maquillajes faciales; maquillajes para el teatro; mizu-oshiroi [bases de maquillaje líquidas]; neceseres de cosmética que comprenden principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; neceseres de cosmética que contienen principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; paletas de maquillaje, llenas; paletas de maquillaje que contienen cosméticos; polvos de maquillaje; preparaciones de maquillaje para el rostro y el cuerpo; preparaciones de maquillaje para la cara y el cuerpo; preparados de maquillaje para el rostro y el cuerpo; productos cosméticos y de maquillaje; productos de maquillaje; sangre falsa [maquillaje de teatro]; sprays para fijar el maquillaje; tiza para maquillaje; champús 3 en 1.

Ref. Expediente N° SD2025/0053497

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, 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
Nominativa	Mad Lash	Shipman Associates, LLC	15299291	10	3	Marca	Registrada	12 nov. 2025

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° SD2025/0053497

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	Mad Lash

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

Esta Dirección, encuentra que los signos analizados resultan similarmente confundibles, dado que, Las marcas MAD LASH (registrada) y MAD COSMETICS (solicitada) comparten el elemento “MAD”, que constituye el núcleo distintivo y dominante en ambas



Ref. Expediente N° SD2025/0053497

denominaciones, así, las diferencias introducidas por las palabras secundarias “LASH” —que hace referencia a pestaña— y “COSMETICS” —que alude a cosméticos— no resultan suficientes para desvirtuar la similitud existente, dado que pueden considerarse elementos de carácter descriptivo, especialmente si se tiene en cuenta que ambos se relacionan con el mismo ámbito comercial de los productos cosméticos y de belleza.

Así las cosas, resulta pertinente enfatizar que la semejanza presentada entre los signos comparados recae sobre el elemento relevante y con aptitud distintiva de los mismo, lo que permite al público consumidor, percibir “MAD COSMETICS” como una extensión o línea complementaria de “MAD LASH” o viceversa, dada la coincidencia en su elemento principal.

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: Base de maquillaje cremosa; base de maquillaje en crema; base de maquillaje líquida [mizu-oshiroi]; bases de maquillaje; bases de maquillaje en crema; bases de maquillaje líquidas; bases de maquillaje líquidas [mizu-oshiroi]; bases de maquillaje para la piel; discos de algodón para el maquillaje; fondo de maquillaje; fundación de maquillaje; geles para eliminar el maquillaje; kits de cosméticos que comprenden principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; kits de cosméticos que contienen principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; kits de maquillaje; kits de maquillaje que consisten principalmente en bases de maquillaje, rímeles, coloretes, brillos de labios y lápices de labios [sin incluir pinceles ni esponjas]; lápices de maquillaje; limpiadores para brochas de maquillaje; limpiadores para brochas y pinceles de maquillaje; limpiadores para pinceles de maquillaje; maquillaje; maquillaje [cosméticos]; maquillaje de teatro; maquillaje de teatro, a saber, sangre falsa; maquillaje facial; maquillaje oleoso para actores; maquillaje para el cuerpo; maquillaje para el rostro; maquillaje para el rostro y el cuerpo; maquillaje para la cara; maquillaje para la cara y el cuerpo; maquillaje para la piel; maquillaje para los ojos; maquillaje para polveras; maquillaje teatral; maquillaje vendido en polveras; maquillajes de base; maquillajes de

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° SD2025/0053497

base en crema; maquillajes de base en pasta; maquillajes de ojos; maquillajes faciales; maquillajes para el teatro; mizu-oshiroi [bases de maquillaje líquidas]; neceseres de cosmética que comprenden principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; neceseres de cosmética que contienen principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; paletas de maquillaje, llenas; paletas de maquillaje que contienen cosméticos; polvos de maquillaje; preparaciones de maquillaje para el rostro y el cuerpo; preparaciones de maquillaje para la cara y el cuerpo; preparados de maquillaje para el rostro y el cuerpo; productos cosméticos y de maquillaje; productos de maquillaje; sangre falsa [maquillaje de teatro]; sprays para fijar el maquillaje; tiza para maquillaje; champús 3 en 1.

El signo previamente registrado o solicitado identifica:

Expediente 15299291, Clase 3: Cosméticos; máscara de pestañas.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 3 de los signos cotejados
(Criterio de Intercambiabilidad)

Esta Dirección, observa que, los productos solicitados comprenden una amplia gama de artículos de maquillaje y cosmética, tales como bases, polvos, lápices, kits, paletas, *sprays* fijadores, maquillaje teatral, entre otros. Estos productos resultan sustitutos razonables con los ya registrados bajo el expediente 15299291 —cosméticos y máscaras de pestañas—, en la medida en que pertenecen al mismo género y naturaleza (productos cosméticos) y comparten una finalidad común, consistente en resaltar rasgos faciales y corporales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el consumidor puede optar indistintamente por adquirir un artículo de maquillaje como parte de su rutina estética, según sus necesidades, preferencias o presupuesto. Asimismo, dichos productos se comercializan a través de los mismos canales de distribución —tiendas de belleza, farmacias y plataformas digitales—, lo que refuerza la percepción de competencia directa y el riesgo de asociación entre ellos.

(Criterio de Complementariedad)

Los productos solicitados —bases de maquillaje, kits, paletas, *sprays* fijadores, maquillaje teatral, limpiadores, entre otros— se complementan directamente con los productos registrados, tales como los cosméticos y las máscaras de pestañas. El uso de una máscara de pestañas, por ejemplo, suele formar parte de una rutina de maquillaje que incluye otros productos como bases, brillo de labios, lápices, fijadores, entre otros.

En ese orden de ideas, esta relación funcional genera una necesidad conjunta de consumo, dado que el usuario no suele adquirir ni utilizar estos productos de manera aislada, sino como parte de un conjunto que cumple una finalidad estética integral. Además, todos estos artículos comparten los mismos canales de comercialización —tiendas de belleza, farmacias y plataformas digitales—, lo que refuerza la percepción de complementariedad y vinculación comercial dentro de un mismo contexto de uso.

En conjunto, estos elementos contribuyen a que el consumidor los perciba como parte de una misma oferta empresarial, configurándose así una vinculación competitiva clara, sustentada en la razonabilidad del origen común.

Ref. Expediente N° SD2025/0053497

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 Literal a) del artículo 136 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 MAD COSMETICS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por COLBELLEZA LATAM S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a COLBELLEZA LATAM 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 1 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA

⁵ 3: Base de maquillaje cremosa; base de maquillaje en crema; base de maquillaje líquida [mizu-oshiroi]; bases de maquillaje; bases de maquillaje en crema; bases de maquillaje líquidas; bases de maquillaje líquidas [mizu-oshiroi]; bases de maquillaje para la piel; discos de algodón para el maquillaje; fondo de maquillaje; fundación de maquillaje; geles para eliminar el maquillaje; kits de cosméticos que comprenden principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; kits de cosméticos que contienen principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; kits de maquillaje; kits de maquillaje que consisten principalmente en bases de maquillaje, rímel, coloretes, brillos de labios y lápices de labios [sin incluir pinceles ni esponjas]; lápices de maquillaje; limpiadores para brochas de maquillaje; limpiadores para brochas y pinceles de maquillaje; limpiadores para pinceles de maquillaje; maquillaje; maquillaje [cosméticos]; maquillaje de teatro; maquillaje de teatro, a saber, sangre falsa; maquillaje facial; maquillaje oleoso para actores; maquillaje para el cuerpo; maquillaje para el rostro; maquillaje para el rostro y el cuerpo; maquillaje para la cara; maquillaje para la cara y el cuerpo; maquillaje para la piel; maquillaje para los ojos; maquillaje para polveras; maquillaje teatral; maquillaje vendido en polveras; maquillajes de base; maquillajes de base en crema; maquillajes de base en pasta; maquillajes de ojos; maquillajes faciales; maquillajes para el teatro; mizu-oshiroi [bases de maquillaje líquidas]; neceseres de cosmética que comprenden principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; neceseres de cosmética que contienen principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; paletas de maquillaje, llenas; paletas de maquillaje que contienen cosméticos; polvos de maquillaje; preparaciones de maquillaje para el rostro y el cuerpo; preparaciones de maquillaje para la cara y el cuerpo; preparados de maquillaje para el rostro y el cuerpo; productos cosméticos y de maquillaje; productos de maquillaje; sangre falsa [maquillaje de teatro]; sprays para fijar el maquillaje; tiza para maquillaje; champús 3 en 1.

Ref. Expediente N° SD2025/0053497

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

