

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 3279

Ref. Expediente N° SD2025/0094860

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 17 de septiembre de 2025, SURGICALFAB S.A.S, solicitó el registro de la Marca 55 FACELAB (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. 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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 44: Cirugía; cirugía cosmética; cirugía estética; cirugía plástica y estética; servicios de cirugía; servicios de cirugía maxilofacial; servicios de salud; servicios de salud y de belleza; suministro de servicios de salud.

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° SD2025/0094860

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 marcas previamente registradas

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/Radicación
Mixta	THE FACE LAB CLINIC	THE FACE LAB CLINIC	SD2024/0023803	12	44	Marca	Bajo Examen de Fondo	08 mar. 2024
Mixta	55	Chanel SARL	14202688	10	3, 14, 18, 25	Marca	Registrada	19 jun. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0094860

El signo solicitado	La marca registrada / previamente solicitada
	

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados 55 FACELAB, THE FACE LAB CLINIC y 55 son similarmente confundibles.



Ref. Expediente N° SD2025/0094860

De manera inicial, al comparar los signos 55 FACELAB y THE FACE LAB CLINIC se evidencia que comparten las siguientes consonantes y vocales, a saber: “F-A-C-E-L-A-B” bajo el mismo orden y disposición. Sumado a lo anterior, al pronunciar los vocablos FACELAB/ FACE LAB su sonoridad es idéntica hecho que hace a los signos similares desde el campo fonético, lo cual sumado a la similitud ortográfica denotada acrecienta el riesgo de confusión.

Ahora bien, al cotejar los signos 55 FACELAB y 55 se evidencia que son similares desde el campo fonético y ortográfico, lo anterior, toda vez que ambas marcas integran dentro de su conjunto la cifra numérica cincuenta y cinco (55) hecho que las hace confundibles a tal punto que no pueden coexistir sin generar riesgo de confusión y/o asociación en el comercio.

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 44: Cirugía; cirugía cosmética; cirugía estética; cirugía plástica y estética; servicios de cirugía; servicios de cirugía maxilofacial; servicios de salud; servicios de salud y de belleza; suministro de servicios de salud.

Los signos previamente registrados y/o solicitados identifican:

Expediente	Producto y servicios
------------	----------------------

SD2024/0023803	Clase 44: Servicios de asistencia médica; servicios de consultoría en materia de asistencia médica prestados por médicos y otros profesionales de la salud; asesoramiento sobre la salud; servicios de esteticistas; servicios de esteticistas faciales.
-----------------------	---

14202688	Clase 3: Preparaciones de tratamiento para la cara, el cuerpo, el cuero cabelludo, las uñas y el cabello; jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos; uñas postizas para uso cosmético; pegatinas decorativas para uñas;
-----------------	---

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° SD2025/0094860

adhesivos para fijar uñas postizas; productos de tocador que no sean para uso médico; tatuajes temporales con fines cosméticos; calcomanías para uso cosmético.

Clase 14: Productos de metales preciosos y sus aleaciones o de chapado no comprendidos en otras clases; artículos de joyería; artículos de bisutería; anillos, pendientes, pulseras, collares, colgantes, broches, gemelos, piedras preciosas; dijes (joyería); dijes para teléfonos móviles; llaveros de metales preciosos o sus aleaciones o de chapado, artículos de relojería e instrumentos cronométricos, relojes, pulseras de reloj, relojes.

Clase 18: Artículos de cuero e imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases; bolsos de mano, billeteras, paraguas, sombrillas, neceseres de belleza, portadocumentos, artículos de equipaje, monederos (que no sean de metales preciosos o de chapado); bolsos; cueros y pieles para la confección de prendas de vestir; maletines; etiquetas de cuero para equipaje.

Clase 25: Prendas de vestir, artículos de sombrerería, calzado, guantes, bufandas, cinturones y corbatas.

Conexidad entre los productos de la clase 3 internacional y los servicios de la clase 44 internacional. Criterios de Razonabilidad y Complementariedad

Para esta Dirección existe conexión competitiva, bajo los principios de razonabilidad y complementariedad, entre los productos de la clase 3 internacional y los servicios de la clase 44 internacional, tomando en cuenta que es habitual encontrar establecimientos de comercio que se dedican a la prestar servicios de belleza y médicos que, a su vez, promocionen, fabriquen, oferten, vendan y/o comercialice productos pertenecientes al nomenclador 3 internacional tomando en cuenta que versan sobre un mismo campo enfocado al mejoramiento de la apariencia de los consumidores.

Ahora bien, existe complementariedad en el caso en comento, en la medida en que, para la prestación de los servicios estéticos en general, se hace necesario el uso de los insumos de la clase 3 internacional, existiendo interrelación entre las clases en comento.

Conexidad entre los servicios de la clase 44 internacional. Criterio de Razonabilidad⁵

Finalmente, existe conexidad entre los servicios que identifica la marca antecedente y los que pretende identificar el signo objeto de análisis toda vez que comparten igual nicho comercial, dedicado al cuidado y atención estética y médica de los consumidores, hecho que puede llevarlos a interpretar de manera razonable que son puestos en el comercio por un mismo empresario, cuando en realidad pertenecen a origen empresariales disímiles.

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 Existe conexidad competitiva por principio de razonabilidad, partiendo desde la óptica del consumidor, el cual teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial. Así, en determinados mercados quien fabrica cerveza, también expende agua embotellada”.

Resolución N° 3279

Ref. Expediente N° SD2025/0094860

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

Por lo tanto, la decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los consumidores y distintos actores en el mercado, pues se debe evitar que el consumidor asocie un mismo origen empresarial a servicios con orígenes empresariales diferentes, a su vez, frente a los empresarios existe el deber de impedir que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

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 55 FACELAB (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por SURGICALFAB S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a SURGICALFAB 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 16 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ **Clase 44:** Cirugía; cirugía cosmética; cirugía estética; cirugía plástica y estética; servicios de cirugía; servicios de cirugía maxilofacial; servicios de salud; servicios de salud y de belleza; suministro de servicios de salud.