

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 5492

Ref. Expediente N° SD2025/0064820

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 2 de julio de 2025, Zhejiang Newair Art Co., Ltd., solicitó el registro de la Marca vivid tella (Nominativa) 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 irregistrabilidad 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 irregistrabilidad 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: Pegatinas decorativas para uñas; Bastoncillos de algodón para uso cosmético; Lacas de uñas; Algodón para uso cosmético; Lápices para uso cosmético; Uñas postizas; Productos para el cuidado de las uñas; Cosméticos; Brillos de uñas; Cintas adhesivas de doble párpado; Quitaesmaltes; Apósitos para la reparación de uñas; Adhesivos [pegamentos] para uso cosmético; Maquillaje; Pegatinas decorativas para uñas.

Ref. Expediente N° SD2025/0064820

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 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	Vigencia
Nominativa	CHROMASILK VIVIDS	Henkel Corporation	SD2019/0042724	11	3	Marca	12 abril 2029
Nominativa	VIVIDRAW	GOWOONSESANG COSMETICS CO., LTD.	SD2024/0094960	11	3	Marca	26 agosto 2032
Nominativa	VIVID HOT LACQUER BY COLOR SENSATIONAL	L'OREAL	SD2016/0040707	10	3	Marca	06 septiembre 2026

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 (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° SD2025/0064820

El signo solicitado	La marca registrada
VIVID TELLA	CHROMASILK VIVIDS VIVIDRAW VIVID HOT LACQUER BY COLOR SENSATIONAL

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, con respecto a la comparación entre marcas nominativas, ha sostenido que:

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Análisis comparativo

Frente al signo solicitado VIVID TELLA, en cotejo sucesivo y apreciación de conjunto con el antecedente CHROMASILK VIVIDS, esta Dirección observa la coincidencia relevante en el elemento “VIVID/VIVIDS”, ubicado en posición inicial del solicitado y como núcleo distintivo del antecedente, circunstancia que imprime una cercanía visual inmediata. En efecto, ambos comparten la misma raíz “VIVID”, con identidad en la secuencia de letras y de vocales, variando únicamente por la adición de la consonante final “S” en el antecedente y por la presencia de un término accesorio adicional (“CHROMASILK”), de modo que la impresión de conjunto queda dominada por la coincidencia del componente común.

En el plano fonético, la pronunciación probable en español de “VIVID” y “VIVIDS” conserva el mismo arranque sonoro y el mismo patrón rítmico principal, con sílaba tónica que recae en la primera emisión (“VI-”), manteniéndose inalterados los fonemas dominantes /vi-vid/. La adición final de la “s” en el antecedente suele producir una variación marginal, especialmente en el habla rápida, por lo que la recordación y referencia oral tenderán a concentrarse en “VIVID”, incrementando la aproximación sonora entre los signos.

De lo anterior se desprende que la coincidencia predominante “VIVID/VIVIDS”, sumada a la cercanía ortográfica y la alta similitud fonética, hace que los signos resulten similarmente confundibles, siendo susceptibles de generar riesgo de confusión indirecta y/o de asociación respecto del origen empresarial, en la medida en que el público podría asumir una relación de línea, extensión o vinculación económica entre las denominaciones.



Ref. Expediente N° SD2025/0064820

Frente al signo solicitado VIVID TELLA, en cotejo sucesivo y apreciación de conjunto con el antecedente VIVIDRAW, esta Dirección advierte una coincidencia inicial plena en el segmento “VIVID”, que se presenta íntegro y en idéntica ubicación de arranque en ambos signos. Aun cuando el solicitado adiciona “TELLA” y el antecedente incorpora el segmento final “RAW”, la estructura compartida “VIVID-” opera como raíz dominante y de mayor impacto, por lo que la diferencia radica en complementos posteriores que no neutralizan la semejanza relevante derivada del inicio común.

En el aspecto fonético, la coincidencia en la primera parte de la emisión (“VI-VID”) genera una aproximación sonora significativa, al conservarse los fonemas dominantes iniciales y el mismo ritmo de arranque, que suele ser el más recordado por el consumidor. Las terminaciones “TELLA” y “RAW” difieren, pero su aporte diferenciador se ubica en la parte final, por lo que, en escenarios de solicitud verbal, recomendación o compra rápida, la coincidencia inicial es apta para inducir aproximaciones auditivas y evocación de una misma familia denominativa.

Así las cosas, la identidad del elemento inicial “VIVID” y la consecuente cercanía visual y fonética determinan que los signos sean similarmente confundibles, con aptitud para generar riesgo de confusión indirecta y/o de asociación respecto del origen empresarial, al poder el consumidor atribuirles una procedencia vinculada o una extensión de portafolio.

Frente al signo solicitado VIVID TELLA, en cotejo sucesivo y apreciación de conjunto con el antecedente VIVID HOT LACQUER BY COLOR SENSATIONAL, esta Dirección observa que ambos signos comparten de manera destacada y en posición inicial el término “VIVID”, que en el antecedente se presenta como primer componente y, por su ubicación, tiende a captar la atención primaria del consumidor. Si bien el antecedente añade una cadena denominativa extensa (“HOT LACQUER BY COLOR SENSATIONAL”) y el solicitado incorpora “TELLA”, la coincidencia del arranque “VIVID” y su permanencia íntegra en ambos conjuntos conserva una cercanía visual relevante, máxime cuando los elementos adicionales del antecedente funcionan como complementos descriptivos o de evocación comercial que no desplazan necesariamente la fuerza de identificación del primer término.

En el plano fonético, el inicio coincidente “VIVID” se reproduce con igual sonoridad y cadencia en la primera emisión, que resulta determinante en la percepción auditiva. La adición de múltiples vocablos en el antecedente incrementa la probabilidad de abreviación en el uso corriente, concentrándose la referencia oral en “VIVID”, mientras que en el solicitado la segunda palabra “TELLA” se percibe como complemento; en consecuencia, la proximidad sonora derivada del componente inicial común es susceptible de reforzarse en la práctica comercial.

En consecuencia, la coincidencia relevante en el elemento inicial “VIVID”, sumada a la similitud ortográfica del segmento dominante y a la proximidad fonética por identidad de arranque, conduce a concluir que los signos son similarmente confundibles, con aptitud para generar riesgo de confusión indirecta y/o de asociación respecto del origen empresarial, al poder el consumidor inferir erradamente una relación de pertenencia, patrocinio o conexión económica.

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 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

Ref. Expediente N° SD2025/0064820

competitiva entre los productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

3: Pegatinas decorativas para uñas; Bastoncillos de algodón para uso cosmético; Lacas de uñas; Algodón para uso cosmético; Lápices para uso cosmético; Uñas postizas; Productos para el cuidado de las uñas; Cosméticos; Brillos de uñas; Cintas adhesivas de doble párpado; Quitaesmaltes; Apósitos para la reparación de uñas; Adhesivos [pegamentos] para uso cosmético; Maquillaje; Pegatinas decorativas para uñas.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente No. SD2019/0042724.

3: Preparaciones para teñir el cabello.

Expediente No. SD2024/0094960.

3: Preparaciones de tocador no medicinales; preparaciones cosméticas; cosméticos funcionales en cuanto preparaciones para el cuidado de la piel; lociones para las manos; cosméticos exfoliantes; preparaciones cosméticas antienvjecimiento; preparaciones cosméticas para la regeneración de la piel; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; preparaciones cosméticas para el cuidado del cuerpo; productos cosméticos para cuidados de belleza; preparaciones cosméticas para el baño; cosméticos para niños; preparaciones cosméticas para el cabello y el cuero cabelludo; productos de maquillaje; preparaciones desmaquilladoras; preparaciones de protección solar; perfume; bálsamos labiales; preparaciones para el afeitado y para después del afeitado; preparaciones para blanquear la piel; preparaciones para peinar el cabello; preparaciones para el cuidado del cabello; mascarillas envasadas para uso cosmético; gel de afeitar; preparaciones para el baño y la ducha; cremas de afeitar; cremas para después del afeitado; incienso; películas para quitar el aceite para uso cosmético; discos de algodón para uso cosmético; toallitas impregnadas de productos limpiadores para la piel; toallitas impregnadas de sustancias cosméticas; algodón y bastoncillos de algodón para uso cosmético; productos de lavado para la higiene femenina; jabones de afeitar; preparaciones limpiadoras para la piel; preparaciones limpiadoras de uso personal; preparaciones para lavarse la cara; preparaciones de limpieza dental; cosméticos para animales; toallitas de limpieza húmedas; jabones de uso personal; sueros para uso cosmético.

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° SD2025/0064820

Expediente No. SD2016/0040707.

3: Productos cosméticos y de maquillaje.

Conexidad, en virtud de la identidad, entre los productos de la clase 03 objeto de comparación.

Esta Dirección encuentra que existe identidad entre los productos que el signo objeto de registro pretende identificar y los que la marca previamente registrada ya reivindica. En ese sentido, no deviene necesario realizar un examen de conexidad competitiva entre las coberturas relacionadas por ambos signos, pues el riesgo de confusión se desprende de la identidad que existe entre los productos comparados. En este caso, el signo solicitado pretende identificar productos que, junto con los productos identificados con las marcas antecedentes, podrían catalogarse bajo el concepto de productos cosméticos y de maquillaje.

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 vivid tella (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Zhejiang Newair Art Co., Ltd., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Zhejiang Newair Art Co., Ltd., 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 28 de enero de 2026

⁵ **3:** Pegatinas decorativas para uñas; Bastoncillos de algodón para uso cosmético; Lacas de uñas; Algodón para uso cosmético; Lápices para uso cosmético; Uñas postizas; Productos para el cuidado de las uñas; Cosméticos; Brillos de uñas; Cintas adhesivas de doble párpado; Quitaesmaltes; Apósitos para la reparación de uñas; Adhesivos [pegamentos] para uso cosmético; Maquillaje; Pegatinas decorativas para uñas.

Ref. Expediente N° SD2025/0064820



**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**