

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12652

Ref. Expediente N° SD2025/0064833

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, el señor Weiwei Fu, solicitó el registro de la Marca Refers to Dazzle (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 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

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° SD2025/0064833

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 / solicitadas

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/ Presentación
Nominativa	Dazzle HND	LARRU'S INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.	SD2018/0045302	11	3	Marca	Registrada	16/11/2028
Nominativa	DAZZLELIP	LUIS EDUARDO GIRALDO RAMIREZ	SD2025/0020846	12	3	Marca	Bajo Examen de Fondo	11/03/2025

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° SD2025/0064833

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas previamente registrada y solicitada
Refers to Dazzle	Dazzle HND
	DAZZLELIP

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, 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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, por cuanto se evidencian similitudes fonéticas, ortográficas y conceptuales, derivadas de la reproducción del término “**DAZZLE**” en el signo solicitante, el cual constituye el elemento preponderante y distintivo en los conjuntos denominativos de los signos antecedentes, sin que las diferencias resulten suficientes para diluir el riesgo de confusión como se detalla a continuación:

Desde el plano ortográfico, se advierte que la coincidencia total en la palabra “**DAZZLE**” otorga a ambos signos una estructura visual semejante, ya que dicho vocablo, de seis letras (D-A-Z-Z-L-E), presenta una configuración ortográfica distintiva que domina la percepción del conjunto. La adición de la expresión “**REFERS TO**” y la supresión de los elementos de los signos antecedentes “**HND**” y “**LIPS**” no diluye el riesgo de confusión. En este sentido, la expresión “**REFERS TO**” cumple una función meramente gramatical o explicativa en inglés (“se refiere a”), sin modificar sustancialmente la impresión ortográfica general, que continúa dominada por el elemento común “**DAZZLE**”.

Desde la perspectiva fonética, los signos reproducen el mismo sonido principal, dado por la pronunciación del vocablo inglés /ˈdæzəl/, que constituye el núcleo sonoro más distintivo y memorable en ambas denominaciones. La adición de los términos “**REFERS TO**” no modifica la cadencia ni el ritmo articulatorio del conjunto, ya que estos elementos presentan una sonoridad débil o terminal que no neutraliza el impacto auditivo de “**DAZZLE**”.

Ahora bien, los signos cotejados **REFERS TO DAZZLE**, **DAZZLE HND** y **DAZZLELIP** son conceptualmente confundibles porque comparten el mismo núcleo semántico “**DAZZLE**”, palabra inglesa que significa *deslumbrar, brillar intensamente o atraer por su resplandor*⁴. Este vocablo transmite una misma idea asociada al efecto de luminosidad, atractivo y embellecimiento, conceptos directamente vinculados con la función habitual de los productos cosméticos o de cuidado personal. La adición de expresiones accesorias como

⁴ Consultado en: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/dazzle>



Ref. Expediente N° SD2025/0064833

“REFERS TO” no altera sustancialmente la carga conceptual dominante, por lo que subsiste un riesgo de confusión entre los signos.

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 servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 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 registrado y solicitado identifican:

Expediente SD2018/004530 Clase: Perfume; cosmético; cremas cosméticas; labios para los labios; máscaras de belleza; cremas para blanquear la piel; cosméticos; estuches de cosméticos; cremas cosméticas; esmalte para las uñas; lápices de cejas; lápices para uso cosmético; la laca para el cabello; cosméticos para las cejas; productos para el cuidado de las uñas; para el maquillaje; maquillaje para la cara.

Expediente SD2025/0020846 Clase 3: Maquillaje; cosméticos; maquillaje para la cara y el cuerpo; preparaciones de maquillaje para la cara y el cuerpo; lociones corporales cosméticas; perfumes, aguas de tocador.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 3 internacional de las marcas confrontadas (Identidad y razonabilidad)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, se evidencia una clara relación entre los signos confrontados, por cuanto amparan productos del mismo tipo, enmarcados dentro del género de los cosméticos y del cuidado personal, destinados al embellecimiento o tratamiento estético del cuerpo humano. Algunos de ellos coinciden literalmente o guardan una relación de especie a género, compartiendo la misma naturaleza, función y modo de aplicación, lo que permite afirmar la existencia de una identidad sustancial entre los productos comparados.

Desde el criterio de razonabilidad, se advierte que estos bienes comparten canales de comercialización, medios de promoción y público objetivo, siendo habitual su oferta conjunta en perfumerías, tiendas especializadas, supermercados y plataformas digitales bajo una misma marca o línea comercial. Esta coincidencia en la práctica del mercado y en la finalidad de uso genera en el consumidor una expectativa razonable de procedencia común,

⁵ Ibidem, p. 2.

Ref. Expediente N° SD2025/0064833

configurando así una relación de conexidad competitiva por razonabilidad susceptible de inducir a confusión respecto del origen empresarial de los productos.

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 Refers to Dazzle (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por el señor Weiwei Fu, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución al señor Weiwei Fu, 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 24 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 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.