

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15652

Ref. Expediente N° SD2025/0086833

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 28 de agosto de 2025, Luo Yanfei, solicitó el registro de la Marca GLOBALNAIL (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. 1080, 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 3: Productos para perfumar el ambiente; Cosméticos; Lacas de uñas; Bastoncillos de algodón para uso cosmético; Perfumes; Algodón para uso cosmético; Productos para afilar; Polvos de maquillaje; Productos de afeitar; Uñas postizas; Lápices para uso cosmético; Lápices de labios [pintalabios]; Máscara de pestañas; Preparaciones con filtro solar; Productos cosméticos para niños; Jabón de afeitar; Productos de maquillaje; Cosméticos para pestañas; Mascarillas de belleza; Enjuagues bucales que no sean para uso médico.

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° SD2025/0086833

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 solicitada

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	Radicación
Mixta	DISTRIBUIDORA GLOBAL NAILS	Distribuidora Global Nails sas	SD2025/0031442	12	3, 8	Marca	Bajo Examen de Fondo	07 abril 2025

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

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° SD2025/0086833

El signo solicitado	La marca previamente solicitada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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. 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

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro ‘**GLOBALNAIL**’, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **GLOBALNAIL** / **DISTRIBUIDORA GLOBAL NAILS** son similarmente confundibles en sus dimensiones ortográfica, fonética y conceptual. En efecto, se evidencia que el signo solicitado reproduce la porción relevante de la marca antecedente **GLOBAL NAILS**, mediante la unificación de los elementos **GLOBAL – NAIL**, formando un solo elemento nominativo, donde la única diferencia es la supresión de la consonante final **S**, la cual resulta irrelevante para evitar el riesgo de confusión o asociación entre los signos, dada la fuerte recordación que tendrá el elemento reproducido en la retentiva del consumidor (**GLOBALNAIL** / **GLOBAL NAILS**).



Ref. Expediente N° SD2025/0086833

Así mismo, al percibir los signos respecto de los elementos coincidentes **GLOBALNAIL** / **GLOBALNAILS**, el ejercicio de articulación es casi idéntico, en razón a la extensión silábica de los mismos (**GLO – BAL – NAIL** / **GLO – BAL – NAILS**), la coincidencia en la raíz **GLOBAL**, y la terminación **NAIL**.

Adicionalmente, advierte esta Dirección que los elementos que conforman las denominaciones confrontadas de origen anglosajón, **GLOBAL** (En español el adjetivo global) y **NAIL** (en español uña), evocan una misma idea o concepto, *uñas globales*, agudizando las identificadas similitudes ortográficas y fonéticas entre los signos.

Finalmente, es pertinente recordar que en el mercado la identificación de productos y servicios se realiza, en gran medida, a través del componente nominativo de los signos. En tal virtud, las diferencias gráficas incorporadas al signo pretendida no resultan determinantes cuando el elemento que genera la asociación o confusión es precisamente el vocablo predominante, por lo que el usuario podría interpretar que se encuentra ante una variación o innovación gráfica del signo previamente conocido, conclusión que contradice la realidad.

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 3: Productos para perfumar el ambiente; Cosméticos; Lacas de uñas; Bastoncillos de algodón para uso cosmético; Perfumes; Algodón para uso cosmético; Productos para afilar; Polvos de maquillaje; Productos de afeitar; Uñas postizas; Lápices para uso cosmético; Lápices de labios [pintalabios]; Máscara de pestañas; Preparaciones con filtro solar; Productos cosméticos para niños; Jabón de afeitar; Productos de maquillaje; Cosméticos para pestañas; Mascarillas de belleza; Enjuagues bucales que no sean para uso médico.

El signo previamente solicitado identifica:

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° SD2025/0086833

Expediente SD2025/0031442 Clase 3: Aclaradores de uñas; adhesivos para fijar uñas postizas; adhesivos para fijar uñas y pestañas postizas; adhesivos para pegar las uñas postizas; adhesivos para pestañas, cabello y uñas postizas; adhesivos para pestañas, cabellos y uñas postizas; adhesivos para uñas postizas; apósitos para la reconstitución de uñas; apósitos para la reparación de uñas; bases para esmaltes de uñas; blanqueadores para las uñas; brillantina para las uñas; calcomanías decorativas para uñas; calcomanías para las uñas; capa base de laca de uñas; capa de esmalte de uñas; capa superficial para esmalte de uñas; cremas para las uñas; cremas para las uñas de uso cosmético; endurecedor de uñas [cosméticos]; endurecedores de uñas; endurecedores de uñas [cosméticos]; escarcha para las uñas; esmalte de uñas; esmaltes de acabado para uñas; esmaltes de base para las uñas [productos cosméticos]; esmaltes de uñas; esmaltes de uñas de acabado; esmaltes de uñas en gel; esmaltes de uñas para uso cosmético; esmaltes de uñas y quitaesmaltes; fortalecedores de uñas; imprimación para uñas [cosméticos]; kits para el cuidado de las uñas que comprenden esmaltes de uñas, quitaesmaltes y uñas postizas; kits para el cuidado de las uñas que comprenden esmaltes de uñas y quitaesmaltes; kits para el cuidado de las uñas que comprenden lacas de uñas, quitaesmaltes y uñas postizas; kits para el cuidado de las uñas que comprenden principalmente esmaltes de uñas, quitaesmaltes y uñas postizas; kits para el cuidado de las uñas que comprenden principalmente esmaltes de uñas y quitaesmaltes; kits para el cuidado de las uñas que comprenden principalmente lacas de uñas, quitaesmaltes y uñas postizas; kits para el cuidado de las uñas que comprenden principalmente lacas de uñas y quitaesmaltes; laca de uñas para uso cosmético; lacas de acabado para uñas; lacas de uñas; lacas de uñas de acabado; lacas para las uñas; lápices para aplicar el esmalte de uñas; lápices quitaesmaltes de uñas; lociones para fortalecer las uñas; materiales de revestimiento para esculpir las uñas de las manos; pegatinas decorativas para uñas; plumas de esmalte de uñas; polvos para esmalte de uñas; preparaciones cosméticas para el cuidado de las uñas; preparaciones cosméticas para las uñas; preparaciones cosméticas para secar esmaltes de uñas; preparaciones para el cuidado de la piel, los ojos y las uñas; preparaciones para el cuidado de las uñas; preparaciones para pulir las uñas; preparaciones para retirar uñas de gel; preparaciones y productos para el cuidado de las uñas; preparados reparadores de uñas; productos de revestimiento para esculpir uñas; productos de revestimiento para esculpir uñas [productos cosméticos]; productos para ablandar las uñas; productos para el cuidado de las uñas; puntas de uñas.

Clase 8: Limas de uñas; limas de uñas [eléctricas]; pulidores de uñas para su uso en la manicura.

Conexidad competitiva entre productos de la Clase 3 Internacional (Identidad – 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 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, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que identifican productos que además de pertenecer a la misma clase del nomenclador internacional, presentan identidad en lo concerniente a *lacas de uñas y uñas postizas*, los cuales comparten una misma naturaleza y destinación.

Respecto de los productos que no resulten idénticos, esta Dirección encuentra que las coberturas en estudio abarcan una serie de elementos que comparten una misma finalidad como es la estética y cuidado personal de los consumidores, por lo que a menudo coinciden en sus canales de comercialización y medios de promoción. En esa medida, teniendo en cuenta la referida relación sumada a las similitudes entre los signos, resulta

Ref. Expediente N° SD2025/0086833

plausible que el consumidor los asocie a un mismo origen empresarial, situación que difiere de la realidad.

Conexidad competitiva entre productos de las Clases 3 y 8 Internacional (Razonabilidad)

Continuando con el análisis y en atención a los factores de conexidad competitiva, esta Dirección encuentra que es posible que los productos solicitados en la clase 3 y los distinguidos por el signo antecedente en la clase 8 Internacional, sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

En efecto, los productos solicitados relacionados con *lacas de uñas*, *los cosméticos* destinados al cuidado o embellecimiento de las uñas y las uñas postizas— y las *limas* y *pulidores de uñas* de la marca antecedente, se integran en la misma categoría funcional de productos para la manicura y comparten finalidad estética, público objetivo y canales habituales de comercialización. Estos bienes suelen encontrarse ofrecidos conjuntamente en perfumerías, tiendas especializadas de belleza y comercios en línea, donde se comercializan como parte de un mismo universo de cuidado y arreglo personal. Además, el consumidor promedio percibe que las marcas dedicadas a productos cosméticos para uñas pueden también ofrecer herramientas básicas de manicura, lo que genera una expectativa razonable de origen empresarial común, riesgo que se agrava a la luz de las semejanzas entre los signos.

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 GLOBALNAIL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Luo Yanfei, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Luo Yanfei, 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.

⁵ 3: Productos para perfumar el ambiente; Cosméticos; Lacas de uñas; Bastoncillos de algodón para uso cosmético; Perfumes; Algodón para uso cosmético; Productos para afilar; Polvos de maquillaje; Productos de afeitar; Uñas postizas; Lápices para uso cosmético; Lápices de labios [pintalabios]; Máscara de pestañas; Preparaciones con filtro solar; Productos cosméticos para niños; Jabón de afeitar; Productos de maquillaje; Cosméticos para pestañas; Mascarillas de belleza; Enjuagues bucales que no sean para uso médico.

Resolución N° 15652

Ref. Expediente N° SD2025/0086833

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS