

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74798

Ref. Expediente N° SD2025/0040832

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 2 de mayo de 2025, ISIMO S.A.S., solicitó el registro de la Marca FELICIA EN CASA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 8, 21 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, 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

¹ 8: HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MANO QUE FUNCIONAN MANUALMENTE; ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA, TENEDORES Y CUCHARAS; ABRELATAS NO ELÉCTRICOS; AFILADORES; CORTADORES DE FRUTA ACCIONADOS MANUALMENTE; PICADORES Y CORTADORES DE VERDURAS Y HORTALIZAS ACCIONADOS MANUALMENTE; PICADORES DE VERDURAS Y HORTALIZAS; EXPRIMIDORES ACCIONADOS MANUALMENTE.

21: UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA USO DOMÉSTICO Y CULINARIO; UTENSILIOS DE COCINA Y VAJILLA; ARTÍCULOS DE CRISTALERÍA, PORCELANA Y LOZA; UTENSILIOS DE MESA Y COCINA TALES COMO: ARTÍCULOS DE CRISTALERÍA; ARTÍCULOS DE CERÁMICA PARA USO DOMÉSTICO; ARTÍCULOS DE CRISTALERÍA PINTADOS; ARTÍCULOS DE LOZA; ARTÍCULOS DE PORCELANA; AZUCAREROS; BANDEJAS PARA ASAR; COLADORES; BATIDORAS NO ELÉCTRICAS; BOLSAS DE COCCIÓN; BOTELLAS; BOTELLAS REFRIGERANTES; CAJAS DE VIDRIO: CALDERAS [OLLAS]; CAZUELAS; COCTELERAS; CUCHARAS DE SERVIR; CUCHARAS PARA MEZCLAR [UTENSILIOS DE COCINA]; ENSALADERAS; FRASCOS DE VIDRIO [RECIPIENTES]; HUEVERAS; JARRONES; LICORERAS [BANDEJAS]; MANTELES INDIVIDUALES QUE NO SEAN DE PAPEL NI DE MATERIAS TEXTILES; MOLDES PARA PASTELES; MORTEROS DE COCINA; OLLAS NO ELÉCTRICAS; PALILLEROS; PAPELERAS; PIMENTEROS; PLATOS; RECIPIENTES DE COCINA; RECIPIENTES TÉRMICOS; SALEROS; TABLAS DE CORTAR PAN; TABLAS DE CORTAR PARA LA COCINA; VAJILLA; UTENSILIOS DE COCINA; VASIJAS; VASOS [RECIPIENTES].

24: TEXTILES PARA EL HOGAR O COCINA; PAÑOS DE COCINA; MANTELES E INDIVIDUALES DE MATERIAS TEXTILES; ROPA DE CAMA; ROPA DE MESA; ROPA DE BAÑO, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR; SERVILLETAS DE MATERIAS TEXTILES; TOALLAS DE MATERIAS TEXTILES.

Ref. Expediente N° SD2025/0040832

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

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 (dentrífico) 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° SD2025/0040832

relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	FELCA FELICES EN CASA	Juan Guillermo Pereira Rodríguez	SD2021/0057230	11	24	Marca	Registrada	26 sept. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

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”.

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo



Ref. Expediente N° SD2025/0040832

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

En atención a la jurisprudencia antes citada y efectuado el análisis de los signos, se encuentra que el elemento denominativo es el preponderante en cada uno de ellos, ya que son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor, pues es través de estas que se accede a los productos y servicios en el mercado.

De esta forma, esta Dirección encuentra que los signos analizados **FELICIA EN CASA** vs **FELCA FELICES EN CASA**, son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que la marca solicitada reproduce la siguiente secuencia de consonantes y vocales de la marca previa: **F-E-L-C-A** así como las expresiones **EN CASA**, sin que la eliminación del elemento FELICES en la marca pretendida, sirva de derrotero diferenciador.

En consecuencia, al pronunciar los signos de manera sucesiva no simultanea genera un impacto sonoro símil así: FELICIA EN CASA – FELCA EN CASA, generando una semejanza fonética.

Por lo anterior, las similitudes referenciadas en el aspecto nominativo dada la coincidencia de los elementos **"FELICIA - FELCA"** y **"EN CASA – EN CASA"** podrían inducir en error al consumidor promedio, pues podría pensar que se encuentra ante una modificación o renovación del signo protegido, o en su defecto asociarlos con un mismo origen empresarial, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

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

Dentro de los productos a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

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° SD2025/0040832

Clase 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla; artículos de cristalería, porcelana y loza; utensilios de mesa y cocina tales como: artículos de cristalería; artículos de cerámica para uso doméstico; artículos de cristalería pintados; artículos de loza; artículos de porcelana; azucareros; bandejas para asar; coladores; batidoras no eléctricas; bolsas de cocción; botellas; botellas refrigerantes; cajas de vidrio: calderas [ollas]; cazuelas; cocteleras; cucharas de servir; cucharas para mezclar [utensilios de cocina]; ensaladeras; frascos de vidrio [recipientes]; hueveras; jarrones; licoreras [bandejas]; manteles individuales que no sean de papel ni de materias textiles; moldes para pasteles; morteros de cocina; ollas no eléctricas; palilleros; papeleras; pimenteros; platos; recipientes de cocina; recipientes térmicos; saleros; tablas de cortar pan; tablas de cortar para la cocina; vajilla; utensilios de cocina; vasijas; vasos [recipientes].

Clase 24: Textiles para el hogar o cocina; paños de cocina; manteles e individuales de materias textiles; ropa de cama; ropa de mesa; ropa de baño, excepto prendas de vestir; servilletas de materias textiles; toallas de materias textiles.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2021/0057230 Clase 24: Cobijas de cama; cubrecamas; fundas decorativas para almohadones de cama; juegos de sábanas de cama; mantas acolchadas [ropa de cama]; productos textiles para camas; protectores de colchones [ropa de cama]; ropa de cama.

Relación de conexidad entre productos de la clase 24 y clase 24 (Identidad y Razonabilidad)

Esta Dirección observa que hay identidad de productos en los signos cotejados, como quiera que la marca solicitada pretende identificar los mismos bienes de la marca antecedente tales como ropa de cama.

Por lo anterior, es claro que los signos en conflicto al identificar lo mismo en la misma clase comparten también naturaleza y finalidades. Dichas circunstancias, podrían llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante productos del mismo empresario, cuando en realidad se trata de empresarios diferentes (confusión Indirecta).

Por otro lado, esta Dirección encuentra una relación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 24 y los protegidos por la marca previamente registrada en la misma clase Internacional, en virtud del principio de razonabilidad⁵.

Lo anterior teniendo en cuenta que quien se encarga de elaborar productos como “productos textiles para camas y ropa de cama” a su vez elabore bienes como los solicitados “Textiles para el hogar o cocina; paños de cocina; manteles e individuales de materias textiles; ropa de mesa; ropa de baño; servilletas de materias textiles; toallas de materias textiles”, teniendo en cuenta que se trata de productos textiles para el hogar.

Finalmente, es de público conocimiento que los productos cotejados se ponen al alcance del consumidor mediante los mismos canales publicitarios y de comercialización. Estos hechos refuerzan el riesgo de conexidad competitiva, ya que el consumidor podría asumir de manera equívoca que ambos productos cuentan con un único origen empresarial, generando una falsa expectativa en el mercado.

⁵ La Posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen de un mismo empresario (razonabilidad): Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad de mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Ref. Expediente N° SD2025/0040832

Relación de conexidad entre productos de la clase 21 y clase 24 (Razonabilidad)

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos, es la razonabilidad definida como “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. (...)”⁶.

Resulta acertado asumir que existe conexidad competitiva, por principio de razonabilidad, entre los productos de las clases 21 (Utensilios y recipientes para uso doméstico; manteles individuales que no sean de papel ni de materias textiles; utensilios de cocina y vajilla; artículos de cristalería, porcelana y loza; utensilios de mesa y cocina, azucareros; bandejas para asar; coladores; bolsas de cocción; botellas; ollas; cucharas de servir; cucharas para mezclar [utensilios de cocina]; ensaladeras; frascos de vidrio [recipientes]; jarrones; licoreras [bandejas]; moldes para pasteles; morteros de cocina; ollas no eléctricas; platos; recipientes de cocina; tablas de cortar para la cocina; vajilla; vasos [recipientes]) y clase 24 (ropa de cama y productos textiles para cama), en la medida en que, al pertenecer al mismo sector de productos para el hogar, es una práctica habitual del mercado que sean ofrecidos por un mismo empresario quien hará uso de la misma infraestructura empresarial y experticia, para ofrecerlos en el mercado, en este orden de ideas, si nos ubicamos en la posición de las personas que los adquieren podemos observar que es razonable que estos puedan asociarlos a un mismo origen empresarial, pudiendo interpretar que hacen parte del portafolio de un mismo empresario, todo ello distante a la realidad.

En este orden de ideas, 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 a un producto en cabeza de un mismo titular, cuando ello falte a la verdad y, 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.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos del titular de las marcas antecedentes, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

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.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0040832

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 8 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de las clases restantes, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca FELICIA EN CASA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por ISIMO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca FELICIA EN CASA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por ISIMO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a ISIMO 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 CUARTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de septiembre de 2025



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)