

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 76383

Ref. Expediente N° SD2025/0011976

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 13 de febrero de 2025, SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S, solicitó el registro de la Marca NAKAI FEMME CARE (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. 1060, 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.

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: Jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, desodorantes, espuma para afeitar, cremas corporales, bálsamos, champú, tintes para el cabello, esmalte para las uñas, lacas para el cabello.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0011976

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
Mixta	Makai beach hostel	Grupo Makai S.A.S.	SD2024/0068001	12	25, 43	Marca	Bajo Examen de Fondo	
Mixta	MAKAY 98% NATURAL, DESDE EL PRINCIPIO	GRUPO AZULADO S.A.S	SD2017/0080156	11	3	Marca	Registrada	01/06/2028

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas previamente registradas
	

•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° SD2025/0011976

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 el signo solicitado NAKAI FEMME CARE (mixta) y las marcas registradas MAKAI BEACH HOSTEL / MAKAY 98% NATURAL, DESDE EL PRINCIPIO (mixta), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

En efecto, se observa que el signo solicitado NAKAI FEMME CARE presenta similitudes ortográficas y fonéticas respecto de las marcas registradas toda vez que éste contiene la secuencia de letras A-K-A-[IY] en la misma disposición ortográfica generando un impacto sonoro similar, sin que el cambio de la letra M por la N en la raíz de las denominaciones, el cambio de la letra Y por la letra I (emiten el mismo sonido) y las expresiones FEMME CARE sean cambios suficientes que logren diferenciar los signos confrontados.

En vista de ello, los consumidores podrían creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada cuando en realidad no es así.

Adicionalmente, a pesar que el signo solicitado sea de naturaleza mixta, es evidente que en el conjunto marcario predomina la parte nominativa del signo, especialmente la expresión NAKAI, por cuanto se trata de una tipografía especial que no es derrotero para diluir la semejanza con las marcas antecedentes.

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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0011976

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

3: Jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, desodorantes, espuma para afeitar, cremas corporales, bálsamos, champú, tintes para el cabello, esmalte para las uñas, lacas para el cabello.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2024/0068001 Clase 25: Camisetas; camisetas acolchadas de deporte; camisetas con dibujos; camisetas con logos; camisetas con logotipos; camisetas con logotipos de diseño; camisetas de manga corta; camisetas de protección [rashguard] de protección solar; camisetas de protección [rashguard] para aeróbica acuática; camisetas estampadas; camisetas impresas; camisetas ombligueras; camisetas [polos]; mallas [camisetas de tirantes]; polos [camisetas] de yoga; polos [camisetas] estampados; camisas*; camisas de manga corta; camisas de tirantes; camisas de vestir; camisas deportivas; camisas deportivas de manga corta; camisas hawaianas; camisas hawaianas abotonadas delante; camisas informales de manga corta; camisas para adultos; chaquetas; chaquetas acolchadas; chaquetas cortaviento; chaquetas de algodón; chaquetas de plumas; chaquetas deportivas; chaquetas en cuanto prendas de vestir; chaquetas en cuanto prendas de vestir de deporte; chaquetas impermeables; chaquetas largas; chaquetas ligeras; chaquetas sudadera; gorras; gorras y sombreros deportivos..

Clase 43: Hostal; hostales; servicios de hostales; prestación de servicios de restaurante; prestación de servicios de restaurantes; reserva de mesas de restaurante; reserva de mesas en restaurantes; realización de reservas hoteleras para terceros; reserva de alojamiento de vacaciones; reserva de alojamiento en hoteles; reserva de alojamiento para viajeros; reserva de alojamiento temporal; reserva de alojamiento temporal en casas de vacaciones; reserva de alojamiento temporal en hoteles; reserva de alojamientos para turistas; reserva de alojamientos temporales por internet; reserva de cuartos en hoteles; reserva de habitaciones; reserva de habitaciones de hotel para viajeros; reserva de habitaciones en hoteles; reserva de hospedaje temporal; reserva de hospedaje temporal en hoteles; servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; alquiler de alojamiento de vacaciones; alquiler de alojamiento temporal; alquiler de salas de funciones; alquiler de salas de reunión; alquiler de salas de reuniones; alquiler de salas para actos sociales; alquiler de salas para eventos sociales; alquiler de salas para exhibiciones.

Expediente SD2017/0080156 Clase 3: Productos de perfumería, jabones, cosméticos, lociones capilares y de higiene personal no medicinales.

Relación competitiva de productos en la clase 3 internacional (identidad).

Para esta Dirección, es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar allí

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° SD2025/0011976

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 de los signos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de productos en la clase 3 internacional (identidad), los cuales versan sobre *productos de perfumería, jabones, cosméticos, lociones capilares*, lo que conlleva a que compartan la misma naturaleza y destinación.

Sumado a lo anterior, es de público conocimiento que los productos antes mencionados se ponen al alcance del consumidor mediante los mismos canales publicitarios y de comercialización, persiguiendo idéntica finalidad, hechos que generan mayor riesgo de conexidad, causando en el consumidor una falsa expectativa, pues es posible que este asuma de manera equívoca que cuentan con un único origen empresarial.

Dada la cobertura de los signos enfrentados y en atención a los criterios de conexidad competitiva establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, especialmente a través de la IP 100 de 2018, considera esta Dirección que en el presente caso se configura el criterio de razonabilidad.

“Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes res criterios sustancias:

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 cereza también expende agua embotellada”.

Relación competitiva de productos de la clase 3 con productos de la clase 25 internacional:

En concordancia con lo anterior, se encuentra que hay una relación de conexidad en virtud al criterio de razonabilidad entre los productos identificados por el signo solicitado en la clase 3 y los productos previamente solicitados de la 25 internacional.

De acuerdo a la dinámica usual del mercado es normal que un mismo empresario se encargue de la producción en determinada industria de diferentes productos relacionados y por lo tanto, es usual que un empresario dedicado a la industria de jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, desodorantes, espuma para afeitar, cremas corporales, bálsamos, champú, tintes para el cabello, esmalte para las uñas, lacas para el cabello (estos productos solicitados son considerados productos cosméticos pues éstos son aquellos que se aplican para limpiar, embellecer o proteger), decida ampliar su esquema de negocio e incursionar en la producción de *camisetas; camisetas acolchadas de deporte; camisetas con dibujos; camisetas con logos; camisetas con logotipos; camisetas con logotipos de diseño; camisetas de manga corta; camisetas de protección [rashguard] de protección solar; camisetas de protección [rashguard] para aeróbica acuática; camisetas estampadas; camisetas impresas; camisetas ombligueras; camisetas [polos]; mallas [camisetas de tirantes]; polos [camisetas] de yoga; polos [camisetas] estampados; camisas*; camisas de manga corta; camisas de tirantes; camisas de vestir; camisas deportivas; camisas deportivas de manga corta; camisas hawaianas; camisas hawaianas abotonadas delante; camisas informales de manga corta; camisas para adultos; chaquetas; chaquetas acolchadas; chaquetas cortaviento; chaquetas de algodón; chaquetas de plumas;*

Ref. Expediente N° SD2025/0011976

chaquetas deportivas; chaquetas en cuanto prendas de vestir; chaquetas en cuanto prendas de vestir de deporte; chaquetas impermeables; chaquetas largas; chaquetas ligeras; chaquetas sudadera; gorras; gorras y sombreros deportivos.

Esto, como una nueva línea de mercado de su negocio o nuevos productos de su portafolio, razón por la cual se configura la conexidad competitiva por razonabilidad pues son productos que pertenecen a la industria de la moda y el cuidado personal.

Por ende, esta Dirección considera que la coincidencia entre los signos cotejados es relevante, generando una confusión indirecta pues el consumidor puede creer erradamente que los signos en conflicto distinguen productos que proceden del mismo empresario o que el signo solicitado es una variación del registrados o viceversa.

Finalmente, teniendo en cuenta la similitud de los signos en cotejo y la conexidad competitiva existente entre los productos que éstos identifican, es dable afirmar que éstos se comercialicen y publiciten a través de los mismos canales y se pongan al alcance de los consumidores de la misma manera.

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 NAKAI FEMME CARE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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 29 de septiembre de 2025

⁵ 3: Jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, desodorantes, espuma para afeitar, cremas corporales, bálsamos, champú, tintes para el cabello, esmalte para las uñas, lacas para el cabello.

Ref. Expediente N° SD2025/0011976



**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**