

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 80963

Ref. Expediente N° SD2025/0003510

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 17 de enero de 2025, TIENDAS TRES B S.A. DE C.V., solicitó el registro de la Marca **CLOUDY** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1057, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que mediante escrito presentado el 21 de abril de 2025, la sociedad PAPELES NACIONALES S.A.S presentó escrito de irregistrabilidad en contra del signo solicitado en el presente trámite, indicando que este se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: 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.”

Caso Concreto

Revisados los documentos que obran en el expediente y en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, se pudo constatar lo siguiente:

1. Que el día 21 de abril de 2025, la sociedad PAPELES NACIONALES S.A.S., actuando a través de su apoderado, presentó memorial en el cual alude que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; aseverando que tal signo es similarmente confundible con sus marcas: WHITE CLOUD registrada en la clase 16 bajo el certificado N° 271333; WHITE

¹ 16: Servilletas y papel higiénico.

Ref. Expediente N° SD2025/0003510

CLOUD registrada en la clase 16 bajo el certificado N° 385460 y, WHITE CLOUD (Mixta) registrada en la clase 5 y 16 bajo el certificado N°6483752.

2. Que el extracto correspondiente a registro marcario de la referencia del signo solicitado en el presente trámite fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1057 de 30 de enero de 2025; de tal forma que el tiempo oportuno para presentar oposiciones venció el pasado 20 de marzo de 2025.
3. Sin embargo, y como se indicó anteriormente, el escrito fue presentado el día 21 de abril de 2025.

En ese sentido, se concluye lo siguiente:

La norma andina es clara al estipular en el artículo 146, que el término para presentar oposición contra una solicitud de un registro de una marca es 30 hábiles días siguientes a la fecha de la publicación, por quien tenga legítimo interés para desvirtuar el registro de la marca.

Al no presentar el opositor los argumentos por los cuales considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal alegada, dentro del término legalmente establecido para tal fin, se agota la etapa procesal que tiene para efectuarlos y la Administración, en atención a las etapas del procedimiento y a los términos preclusivos con que cuenta para adelantar y resolver cada etapa procedimental, se procederá a continuar con el normal desarrollo del trámite sin tener en cuenta lo esbozado por la sociedad mencionada en líneas anteriores.

Sobre el particular, resulta oportuno señalar, que las actividades procesales programadas deben ser cumplidas en el término fijado para el efecto, para lo cual procede citar la sentencia T-546/95, en la que la H. Corte Constitucional expresó:

"La actividad procesal está planeada para cumplirse en momentos determinados y preclusivos con el fin de asegurar su continuidad ordenada, al punto que un acto no resulta posible si no se ha superado la oportunidad en que debe ejecutarse otro anterior, y así sucesivamente, pero una vez clausurada cada etapa se sigue inexorablemente la siguiente: aunque se hayan omitido las actividades señaladas para esa ocasión. Desde este punto de vista, el proceso es un sistema de ordenación del tiempo dentro del cual los diferentes sujetos procesales deben cumplir las actividades requeridas por la ley, las cuales constituyen actos preparatorios para la resolución de las pretensiones de las partes, a través de la sentencia."

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al principio de preclusión y oportunidad en la sentencia que tiene como referencia el expediente No. C - 20153 del 29 de agosto de 2000, en sus palabras dice:

"Como se sabe, la utilización de los recursos, sean ordinarios o extraordinarios, y en general de las facultades procesales, está sometida al principio de la

Ref. Expediente N° SD2025/0003510

preclusión o de la eventualidad, por cuya virtud los actos procesales de las partes deben ser realizados dentro de los precisos términos señalados en la ley, so pena de resultar privados de eficacia, con lo cual se imprime orden al trámite y se evita actuaciones sorpresivas de las partes, en guarda de la buena fe y lealtad procesales.

"El citado principio tiene arraigo en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, siendo su trasunto todas las normas que establecen términos y oportunidades para realizar actos procesales por los distintos sujetos del proceso. Son, entonces, los términos los que "cumplen con la trascendental función de determinar con precisión la época para la realización de los actos procesales de las partes, por los terceros interesados, por los auxiliares de la justicia y, también por los jueces." (Negritas fuera de texto).

En ese sentido, los argumentos que haya estructurado PAPELES NACIONALES S.A.S. en su escrito denominado "Memorial de alerta a la solicitud de registro de la marca CLOUDY (mixta) en la clase 16 internacional expediente no. SD2025/0003510 solicitada por TIENDAS TRES B S.A. DE C.V." no podrán ser objeto de análisis dentro del presente acto administrativo.

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 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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0003510

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	WHITE CLOUD	PAPELES NACIONALES S.A.S.	SD2019/0071037	11	5, 16	Marca	Registrada	18 mayo 2030
Nominativa	WHITE CLOUD	PAPELES NACIONALES S.A.S.	02080429	8	16	Marca	Registrada	03 julio 2033
Nominativa	WHITE CLOUD	PAPELES NACIONALES S.A.S.	09004395	9	16	Marca	Registrada	04 febrero 2025

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 WHITE CLOUD (Nominativa)

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° SD2025/0003510

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

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

Esta dirección encuentra que, los signos analizados **“CLOUDY”** y **“WHITE CLOUD”** son similarmente confundibles respecto de sus elementos preponderantes, arbitrarios y característicos. Lo anterior, se evidencia que desde el punto de vista fonético al ser estos pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados; esto en cuanto a la expresión que comparte similitud fonética **“CLOUD”** de los signos objeto del análisis (**CLOUDY – CLOUD**), donde la variación nominal evidenciada en el signo objeto de estudio, esto es, la exclusión de la consonante **“Y”** en la parte final, no tiene el peso sonoro eficaz para enmarcar una diferencia al ser pronunciado.

Así mismo, y en cuanto al análisis ortográfico, se determina un alto nivel de semejanzas en cuanto a su escritura, dada la extensión de los vocablos relevantes y sus sílabas, las similitudes en las raíces y las terminaciones, y la coincidencia en el uso de la mayoría de los elementos nominales que los conforman, ubicados en una posición gramatical similar (**C-L-O-U-D-Y / C-L-O-U-D**), donde la supresión de la palabra **“WHITE”** no presenta la fuerza suficiente para desvirtuar la similitud existente.

Ref. Expediente N° SD2025/0003510

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 16: Servilletas y papel higiénico.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2019/0071037

Clase 16: Papel higiénico; servilletas de papel, para el aseo; servilletas de papel para tocador; servilletas de mesa de papel; toallas de papel, para las manos, para el aseo; pañuelos de bolsillo de papel; pañitos de mesa de papel; manteles de papel; bolsas de papel o de materias plásticas para diferentes usos. papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

Expediente 02080429

Clase 16: Toallas de papel, toallas para tocador, pañuelos para la cara y servilletas de papel y otros productos suaves de papel.

Expediente 09004395

Clase 16: Pañales; papel higiénico; servilletas de papel, para el aseo; servilletas de papel para tocador; servilletas de mesa de papel; toallas de papel, para las manos, para el aseo; pañuelos de bolsillo de papel; pañitos de mesa de papel; manteles de papel; bolsas de papel o de materias plásticas para diferentes usos. papel, cartón y artículos de estas

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° SD2025/0003510

materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

Conexidad entre los productos de la clase 16 internacional (identidad)

Dadas las coberturas cotejadas, y en atención a los factores de conexidad competitiva, esta Dirección observa que existe una similitud entre los productos reivindicados por las marcas registradas que sirven de antecedente y los productos que pretende reivindicar el signo solicitado en la clase 16 Internacional. Lo anterior, toda vez que comparten la misma naturaleza, finalidades y usos, en una relación género a especie en los ámbitos del papel higiénico y las servilletas.

En razón con lo anterior, dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los signos y sus productos, se evidencia una conexidad por identidad en la Clase 16, donde los signos objeto de comparación comparten los mismos productos “Servilletas y papel higiénico”, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

Por tal razón, de permitirse el registro del signo objeto de estudio, y ante las similitudes analizadas entre los signos cotejados y las identidades en sus coberturas, el consumidor promedio no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primer lugar, el producto, y, en segundo lugar, el origen empresarial de cada uno, los cuales son presupuestos indispensables para su registrabilidad.

Conexidad entre los productos de la clase 16 internacional (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.

Esto es, la existencia de conexidad entre los productos de la Clase 16 de los signos cotejados, se basa en cuanto a que un empresario que tiene dentro de sus actividades de la Clase 16 (CLOUDY): “Servilletas y papel higiénico”; puede en algunos casos a futuro desarrollar otros productos de la misma clase (WHITE CLOUD) tales como: “manteles de papel; bolsas de papel o de materias plásticas para diferentes usos; papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; toallas de papel, toallas para tocador, pañuelos para la cara y otros productos suaves de papel; pañales; pañuelos de bolsillo de papel; pañitos de mesa de papel”, entre otros. Así las cosas, el signo que pretende obtener el registro (CLOUDY), intervendría como competidor en el mercado del signo previamente registrado, generando confusión para el consumidor final en cuanto a la procedencia de productos o servicios similares.

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

Resolución N° 80963

Ref. Expediente N° SD2025/0003510

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 **CLOUDY** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por TIENDAS TRES B S.A. DE C.V., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a TIENDAS TRES B S.A. DE C.V., 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 9 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 16: Servilletas y papel higiénico.