

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89628

Ref. Expediente N° SD2025/0037869

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 24 de abril de 2025, MARIO LONDOÑO VARON, solicitó el registro de la Marca THE CHAIR (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, 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

¹ 20: Cojines para sillas; reclinables [sillas]; sillas acolchadas; sillas [asientos]; sillas de bar; sillas de comedor; sillas de exterior; sillas de jardín; sillas de oficina; sillas de patio; sillas de picnic; sillas poltronas; consolas [muebles]; escritorios [muebles]; espejos [muebles]; estanterías de madera [muebles]; estanterías modulares [muebles]; estantes [muebles]; estantes [muebles] para televisores; muebles; muebles a medida; muebles de comedor; muebles de cuartos de estar; muebles de cuero; muebles de dormitorio; muebles de dormitorio a medida; muebles de exterior; muebles de exterior de madera; muebles de exterior de materias plásticas; muebles de exterior metálicos; muebles de exterior no metálicos; muebles de interior; muebles de madera; muebles de oficina; muebles de patio; muebles de sala de estar; muebles domésticos; muebles ergonómicos; muebles, espejos, marcos; muebles modulares; muebles para cocina; muebles para el hogar; muebles tapizados; puffs [muebles]; sillones reclinables [muebles]; tocadores [muebles]; unidades de cubículos [muebles]; unidades de muebles; unidades de pared (muebles).

Ref. Expediente N° SD2025/0037869

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 relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	MY CHAIR COLOMBIA EXPORT	CMV EXPORT MY CHAIR S.A.S.	SD2020/0022432	11	20	Marca	Registrada	09 mar. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
---------------------	---------------------

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0037869



Jurisprudencia

En lo que comprende con la comparación entre marcas mixtas 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”.

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0064-IP-2008 sostuvo que:

“Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que, por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.”

Ref. Expediente N° SD2025/0037869

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que, es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas. En la comparación de signos denominativos, debe atenderse a la impresión de conjunto, aplicando el cotejo sucesivo y privilegiando las semejanzas.

Bajo estas reglas, ambos signos comparten el vocablo **CHAIR** como eje de recordación. En **THE CHAIR**, el artículo “THE” no aporta distintividad relevante; en **MY CHAIR COLOMBIA EXPORT**, el posesivo “MY” y la mención “COLOMBIA EXPORT” funcionan como elementos accesorios o informativos (*aluden a pertenencia/mercado*), sin desvirtuar la coincidencia principal en **CHAIR**. En los planos ortográfico, fonético e ideológico, la semejanza es elevada y apta para inducir confusión o asociación.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas.

Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

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 (20): Cojines para sillas; reclinables [sillas]; sillas acolchadas; sillas [asientos]; sillas de bar; sillas de comedor; sillas de exterior; sillas de jardín; sillas de oficina; sillas de patio; sillas de pícnic; sillas poltronas; consolas [muebles]; escritorios [muebles]; espejos [muebles]; estanterías de madera [muebles]; estanterías modulares [muebles]; estantes [muebles]; estantes [muebles] para televisores; muebles; muebles a medida; muebles de comedor; muebles de cuartos de estar; muebles de cuero; muebles de dormitorio; muebles de dormitorio a

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° SD2025/0037869

medida; muebles de exterior; muebles de exterior de madera; muebles de exterior de materias plásticas; muebles de exterior metálicos; muebles de exterior no metálicos; muebles de interior; muebles de madera; muebles de oficina; muebles de patio; muebles de sala de estar; muebles domésticos; muebles ergonómicos; muebles, espejos, marcos; muebles modulares; muebles para cocina; muebles para el hogar; muebles tapizados; puffs [muebles]; sillones reclinables [muebles]; tocadores [muebles]; unidades de cubículos [muebles]; unidades de muebles; unidades de pared (muebles).

El signo previamente registrado identifica:

- **Expediente No. SD2020/0022432, Clase (20):** Sillas [asientos], Muebles.

Para determinar si existe vínculo competitivo entre las coberturas enfrentadas, esta Dirección aplica como criterio principal la verificación de identidad o relación por género–especie entre productos/servicios. Como criterios secundarios, pondera la complementariedad de uso, los canales de comercialización, el público objetivo, la finalidad y la razonabilidad de un mismo origen empresarial. La constatación de uno o varios de estos factores basta para afirmar conexión competitiva y, unida a la semejanza marcaria, acreditar el riesgo de confusión o de asociación.

Criterio principal (*identidad género–especie*): Existe identidad/solapamiento intraclase: los productos del solicitante y del registro antecedente pertenecen al mismo género (*muebles y sillas*), incluyendo las mismas especies (*sillas y categorías de mobiliario*).

Criterios secundarios (*mercado*): Coinciden los mismos canales de comercialización (*tiendas de muebles, retail especializado, grandes superficies, comercio electrónico, marketplaces*), el mismo público (*consumidor general y corporativo que adquiere mobiliario*) y la misma finalidad (*amoblamiento y asiento*). La presentación comercial es equivalente (*catálogos, colecciones por ambiente, promociones estacionales*). En estas condiciones, la coincidencia en **CHAIR** hace razonable que el consumidor atribuya los productos a un mismo origen empresarial o a empresas vinculadas, configurándose conexión competitiva plena.

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 THE CHAIR (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza⁵,

⁵ **20:** Cojines para sillas; reclinables [sillas]; sillas acolchadas; sillas [asientos]; sillas de bar; sillas de comedor; sillas de exterior; sillas de jardín; sillas de oficina; sillas de patio; sillas de picnic; sillas poltronas; consolas [muebles]; escritorios [muebles]; espejos [muebles]; estanterías de madera [muebles]; estanterías modulares [muebles]; estantes [muebles]; estantes [muebles] para televisores; muebles; muebles a medida; muebles de comedor; muebles de cuartos de estar; muebles de cuero; muebles de dormitorio; muebles de dormitorio a medida; muebles de exterior; muebles de exterior de madera; muebles de exterior de materias plásticas; muebles de exterior metálicos; muebles de exterior no metálicos; muebles de interior; muebles de madera; muebles de oficina; muebles de patio; muebles de sala de estar; muebles domésticos; muebles ergonómicos; muebles, espejos, marcos; muebles modulares; muebles para

Resolución N° 89628

Ref. Expediente N° SD2025/0037869

solicitada por MARIO LONDOÑO VARON, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a MARIO LONDOÑO VARON, 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 31 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

cocina; muebles para el hogar; muebles tapizados; puffs [muebles]; sillones reclinables [muebles]; tocadores [muebles]; unidades de cubículos [muebles]; unidades de muebles; unidades de pared (muebles).