

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 95271

Ref. Expediente N° SD2025/0038489

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

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 25 de abril de 2025, Martín Felipe Galindo González, solicitó el registro de la Marca THE NAKED HOUSE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 39, 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1070, 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

¹ **39:** Servicios de organización de viajes y turismo para adultos, dentro de los que se incluyen servicios como: acompañamiento de viajeros; organización de cruceros; organización de transporte para circuitos turísticos; preparación de visados y documentos de viaje para personas que viajan al extranjero; reservas de plazas de viaje; reservas de transporte; reservas de viajes; servicios de barcos de recreo; servicios de transporte para visitas turísticas; servicios logísticos de transporte; suministro de información sobre itinerarios de viaje; transporte; transporte de pasajeros; transporte de viajeros; transporte en automóvil; transporte en barco; transporte en taxi.

41: Clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico); exhibición de películas cinematográficas; grabación (filmación) en cintas de vídeo; juegos de escape (entretenimiento); montaje de cintas de vídeo; organización de bailes; organización de concursos (actividades educativas o recreativas); organización de eventos recreativos en torno a juegos de disfraces (cosplay); organización de fiestas de intercambio de parejas; organización de fiestas y recepciones; organización y dirección de eventos de entretenimiento; presentación de exposiciones en museos; producción de películas que no sean publicitarias; producción de podcasts; publicación de libros; publicación de textos que no sean publicitarios; publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; puesta a disposición de instalaciones para jugar a juegos de rol en vivo; puesta a disposición de instalaciones recreativas; realización de películas no publicitarias; reportajes fotográficos; representación de espectáculos en vivo; servicios de campamentos de vacaciones (actividades recreativas); servicios de clubes nocturnos (entretenimiento); servicios de discotecas; servicios de entretenimiento; servicios de entretenimiento prestados en entornos virtuales; servicios de estudios de grabación; servicios de guías turísticos; servicios de juegos disponibles en línea por una red informática; servicios de montaje de vídeo para eventos; servicios de preparador físico personal (mantenimiento físico); servicios de salas de juegos; servicios de viajes simulados prestados en entornos virtuales con fines de entretenimiento; servicios fotográficos; suministro de información sobre actividades de entretenimiento; suministro de información sobre actividades recreativas; suministro de películas, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; suministro en línea de imágenes no descargables; suministro en línea de visitas guiadas virtuales; transferencia de conocimientos especializados; transferencia de conocimientos y conocimientos técnicos especializados comerciales (formación); Todos los servicios antes listados se dirigen a la prestación de servicios de organización de eventos para adultos; organización de actividades y entretenimiento para adultos; organización de fiestas temáticas para adultos.

43: Alquiler de alojamiento de vacaciones / alquiler de alojamiento vacacional; alquiler de alojamiento temporal; reserva de alojamiento temporal; reserva de hoteles; reserva de pensiones; servicios de agencias de alojamiento (hoteles, pensiones); servicios de alojamiento en hoteles; servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje); servicios de casas de vacaciones; servicios de chefs y cocina a domicilio; servicios de motel; servicios de pensiones; servicios de residencias para la tercera edad; Todos los servicios antes listados se dirigen a la prestación de servicios de hotelería y hospedaje temporal para adultos, excluyendo expresamente la prestación de servicios de restauración, catering, restaurante o todo tipo de servicio dirigido a la provisión de alimentos y bebidas al público.



Ref. Expediente N° SD2025/0038489

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.

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.

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° SD2025/0038489

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	NAKED KITCHEN	LEGASEA COMPANY S.A.S.	SD2023/0098645	12	35	Marca	Registrada	15 ene. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

Comparación entre marcas mixtas

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

De acuerdo a las reglas jurisprudenciales expuestas, 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/servicios protegidos con estos signos, además del hecho de que el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica en mayor medida que el elemento gráfico.



Ref. Expediente N° SD2025/0038489

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **THE NAKED HOUSE/ NAKED KITCHEN** son similarmente confundibles en su conjunto, al realizar el análisis comparativo de acuerdo con establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la jurisprudencia previamente citada.

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que tienen una estructura similar, comoquiera que contienen la expresión **NAKED** acompañada de una parte de la casa (siendo esta expresión también en inglés), a saberse **HOUSE** (casa) / **KITCHEN** (cocina), generando una impresión similar en el consumidor, pues dadas las similitudes denotadas es posible que el consumidor interprete que se encuentra ante una variación de la marca que ya conoce.

Así mismo, se incurrirá en confusión conceptual entre el signo **THE NAKED HOUSE** y la marca previa **NAKED KITCHEN**, en donde a pesar de tratarse de expresiones en inglés, son usualmente conocidas al ser enseñadas en los niveles básicos del idioma, de tal forma que las expresiones, en su traducción al español (la casa desnuda/ cocina desnuda), generan una idea relacionada en la mente del consumidor.

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

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. 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

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° SD2025/0038489

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

43: Alquiler de alojamiento de vacaciones / alquiler de alojamiento vacacional; alquiler de alojamiento temporal; reserva de alojamiento temporal; reserva de hoteles; reserva de pensiones; servicios de agencias de alojamiento (hoteles, pensiones); servicios de alojamiento en hoteles; servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje); servicios de casas de vacaciones; servicios de chefs y cocina a domicilio; servicios de motel; servicios de pensiones; servicios de residencias para la tercera edad; Todos los servicios antes listados se dirigen a la prestación de servicios de hotelería y hospedaje temporal para adultos, excluyendo expresamente la prestación de servicios de restauración, catering, restaurante o todo tipo de servicio dirigido a la provisión de alimentos y bebidas al público.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Productos y/o servicios
SD2023/0098645	(35): Asesoramiento empresarial en materia de franquicias; asesoramiento empresarial en materia de franquicias de restaurantes; asesoramiento empresarial en relación con marketing estratégico; asesoramiento empresarial relacionado con franquicias de restaurantes; asesoramiento empresarial sobre franquicias; consultoría y asesoramiento empresariales; servicios de asesoramiento empresarial; servicios de asesoramiento empresarial en el ámbito de la venta de productos; servicios de asesoramiento empresarial en materia de comunicación empresarial; servicios de asesoramiento empresarial en materia de consultas de gestión de marketing; asesoramiento sobre el funcionamiento de franquicias; asesoramiento y consultoría comercial sobre franquicias; asistencia comercial en materia de franquicias; asistencia comercial relacionada con las franquicias; administración de programas de fidelización de clientes para la promoción de servicios de restaurantes y servicios de venta minorista de terceros; asistencia en la gestión de negocios para el establecimiento y la explotación de restaurantes; asistencia en la gestión de negocios para la explotación de restaurantes; gestión empresarial de restaurantes; servicios de marketing en el ámbito de los restaurantes; servicios de pedidos en línea en el ámbito de la venta y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; servicios de pedidos en línea en el ámbito de los restaurantes de comidas para llevar y de reparto de comidas a domicilio..

Conexión competitiva entre los servicios de clase 43 y los servicios de clase 35 internacional (Razonabilidad)

Verificada la cobertura de los signos en estudio, es posible determinar que existe conexidad competitiva entre los mismos puesto que, aunque se trata de servicios que en principio no guardan relación, conforme a las prácticas comerciales del mercado actual, el consumidor podría creer que el empresario encargado de prestar asesoramiento empresarial en materia de franquicias de restaurantes; servicios de pedidos en línea en el ámbito de la venta y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; consultoría y asesoramiento empresariales (clase 35) se hace cargo a su vez de servicios de chefs y cocina a domicilio (clase 43), al tratarse de actividades prestadas alrededor de los servicios de preparación de alimentos.

Resolución N° 95271

Ref. Expediente N° SD2025/0038489

Configurándose así, un riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(...) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las **clases 39 y 41** deberán ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decisión de la **clase 43** restante, 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 THE NAKED HOUSE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Martín Felipe Galindo González, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Martín Felipe Galindo González, 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, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 19 de noviembre de 2025

Ref. Expediente N° SD2025/0038489



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS