

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 95638

Ref. Expediente N° SD2025/0003205

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, Unilever IP Holdings B.V., solicitó el registro de la Marca THERMOCOOL (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1059, 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

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: Desodorante, antitranspirante, fragancia, gel de ducha, jabón corporal, jabón.

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° SD2025/0003205

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
Nominativa	TERMOCOOL	Kenvue Inc.	09148145	9	5	Marca	Registrada	23 jun. 2030

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
THERMOCOOL	TERMOCOOL

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que:

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

•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 (dentifricio) 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° SD2025/0003205

Análisis comparativo

Esta Dirección, al efectuar el examen comparativo entre los signos **THERMOCOOL** y **TERMOCOOL**, encuentra que los mismos resultan similarmente confundibles en su conjunto, conforme a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según los cuales el cotejo debe realizarse de manera integral, sucesiva y atendiendo a la impresión global que los signos generan en el consumidor medio.

En efecto, al apreciarlos en conjunto, se advierte una alta similitud ortográfica y fonética, dado que el signo solicitado reproduce casi íntegramente la estructura del signo antecedente, particularmente la secuencia de letras que conforman su raíz principal: T-H/E-R-M-O-C-O-O-L y T-E-R-M-O-C-O-O-L, manteniendo el mismo orden consonántico y vocálico, así como la misma disposición gráfica.

La única diferencia relevante —la presencia de la letra H en THERMOCOOL frente a su ausencia en TERMOCOOL— carece de fuerza distintiva suficiente para desvirtuar la similitud entre los signos. Desde la perspectiva fonética, dicha variación no produce un cambio perceptible en la pronunciación, puesto que la “H” en español carece de sonoridad.

En consecuencia, la pronunciación sucesiva de los signos genera un impacto sonoro equivalente, al estar integrados por igual número de sílabas y conservar la misma cadencia articuladora.

Tampoco la sustitución del dígrafo “TH” por la consonante “T” constituye un elemento diferenciador capaz de modificar la impresión global del signo, pues ambos vocablos comparten la misma raíz conceptual y evocan idéntica idea en el consumidor medio. En este contexto, es razonable concluir que el público pertinente puede interpretar que se trata de variantes de una misma marca, o que ambos signos provienen del mismo origen empresarial.

Por tal motivo, la reproducción casi total de la estructura ortográfica, la equivalencia fonética y la ausencia de elementos distintivos de peso permiten afirmar la existencia de un alto grado de similitud entre los signos THERMOCOOL y TERMOCOOL, lo que configura un riesgo de confusión indirecta susceptible de inducir al consumidor a asociar los signos entre sí.

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 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 productos⁴.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0003205

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 3: Desodorante, antitranspirante, fragancia, gel de ducha, jabón corporal, jabón.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente:	Productos
-------------	-----------

09148145	Clase 5: Productos para la protección sanitaria femenina, almohadillas sanitarias, protectores diarios, productos para la incontinencia, algodón antiséptico, algodón hidrofílico.
----------	---

Conexión competitiva entre los productos de la clase 3 y los de la clase 5 internacional (*Principio de Razonabilidad*)

Esta Dirección, en aplicación del criterio de razonabilidad, observa que existe conexión competitiva cuando el consumidor, atendiendo a las condiciones reales del mercado, puede considerar razonable que los productos comparados provienen del mismo empresario o pertenecen a una misma línea de negocios. Dicho supuesto se configura en el caso bajo examen, habida cuenta de la proximidad funcional y el uso complementario de los productos comprendidos en las clases 3 y 5 internacionales.

Los productos de la clase 3 —desodorantes, antitranspirantes, fragancias, geles de ducha, jabones corporales y jabones de tocador— están destinados al aseo personal, higiene diaria y cuidado corporal. Por su parte, los productos de la clase 5, tales como protectores sanitarios femeninos, almohadillas sanitarias, protectores diarios, productos para la incontinencia, algodón antiséptico e hidrofílico, se orientan a la higiene íntima, la protección sanitaria y el cuidado corporal especializado.

Desde una perspectiva funcional, se advierte que ambos grupos de productos participan en la misma categoría de bienes de higiene y cuidado personal, lo cual permite que el consumidor medio perciba una continuidad empresarial o una estrategia comercial unificada. En la práctica, es común que empresas dedicadas a la fabricación de productos de limpieza, cuidado corporal y cosmética también comercialicen elementos de higiene íntima o sanitaria, lo que refuerza la percepción de sustituibilidad o complementariedad entre los productos.

El público destinatario de los productos confrontados también coincide:

- Consumidores en general, que acuden regularmente a supermercados, droguerías, tiendas de cuidado personal y grandes superficies.
- Mujeres adultas y adolescentes, en lo relativo a productos de protección sanitaria íntima.
- Personas interesadas en artículos de higiene, aseo personal, bienestar corporal y prevención sanitaria.

Este público adquiere los productos de ambas clases en los mismos canales de comercialización, exhibidos frecuentemente en secciones contiguas o bajo marcas paraguas

proviene del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0003205

pertenecientes al mismo grupo empresarial. Ello aumenta la expectativa razonable de que ambos tipos de productos puedan compartir origen empresarial.

La relación existente entre los productos de las clases 3 y 5 permite concluir que el consumidor puede atribuirles una misma procedencia empresarial, al tratarse de bienes que integran una misma categoría de higiene y bienestar corporal. Esta percepción se acompasa con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 345-IP-2021, que distingue entre riesgo de confusión directo e indirecto:

“(…) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. […] 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.”

En suma, la proximidad funcional, el uso complementario, la coincidencia en el público consumidor y la práctica de mercado que agrupa productos de ambas clases bajo una misma marca comercial, permiten concluir que existe vinculación razonable entre los productos de las clases 3 y 5. Ello es suficiente para acreditar conexión competitiva por razonabilidad y, en consecuencia, un riesgo de confusión indirecto entre los signos confrontados.

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 irreregistrabilidad 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 THERMOCOOL (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Unilever IP Holdings B.V., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Unilever IP Holdings B.V., 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 20 de noviembre de 2025

⁵ 3: Desodorante, antitranspirante, fragancia, gel de ducha, jabón corporal, jabón.

Ref. Expediente N° SD2025/0003205



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS