

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 102794

Ref. Expediente N° SD2025/0035591

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 16 de abril de 2025, la sociedad **ORMA MUEBLES Y DECORACION SAS**, solicitó el registro de la Marca **ORMA** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 20 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1073 del 10 de julio de 2025, la señora **ALBA YONARI CASTAÑO CASTAÑO** presentó oposición frente a ambas clases con fundamento en el Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

Frente a la clase 20 Internacional:

“(…) En cuanto a la identidad formal de los signos, establecida en la primera parte del artículo transcrito, esta es incuestionable, el signo solicitado ORMA es altamente similar en grado de confusión a la marca opositora ORNA BY ALBA YONARI, pues, la expresión ORMA que se pretende reproduce en gran porcentaje a ORNA, sin que la modificación pretendida con la sustitución de la letra N por la M en la marca solicitada (ORNA – ORMA), le otorgue distintividad, dado que los signos, desde su parte fonética y gramatical, siguen siendo casi iguales, pues, en las sílabas que comparten, se encuentra la sílaba tónica de ambas palabras, en una idéntica posición, además, presentan coincidencia en la terminación y en la mayoría de consonantes y vocales, lo que genera que las expresiones sean casi idénticas y que la que se pretende registrar como marca no cuente con una distintividad intrínseca ni extrínseca siquiera mínima frente al signo opositor. Además, si bien la marca opositora está compuesta por otras palabras (BY ALBA YONARI), la expresión que presenta mayor distintividad dentro del conjunto marcario es ORNA. (…)

En el presente caso encontramos que la expresión ORMA no es registrable como marca, ya que un consumidor puede adquirir los productos con ella pretendidos pensando que se trata de los productos que mi mandante distingue con la marca ORNA BY ALBA YONARI, y le atribuirá, indefectiblemente, el origen empresarial de mi cliente, existiendo así, riesgo de confusión directo e indirecto y en el menor de los casos, una creencia de que el solicitante y mi mandante tienen un vínculo o relación económica. (…)

La marca solicitada reproduce casi en su totalidad y de forma idéntica a la marca opositora. Su pronunciación es la misma y da cuenta de dos marcas semejantes a

¹ **20:** Muebles, estanterías, camas, colchones, mesas, sillas, sofás, escritorios, armarios, muebles modulares, muebles para oficina, muebles para el hogar, artículos de decoración no metálicos, espejos, marcos y sus partes. Cintas de madera, entropaños de madera, acabados de materias plásticas para muebles, objetos para la decoración, guarniciones de muebles no metálicas, puertas de muebles, ruedas de muebles no metálicas, tablas de muebles. Productos no comprendidos en otras clases fabricados en madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

42: Servicios de diseño industrial, diseño de interiores, diseño y desarrollo de muebles personalizados, asesoría en diseño arquitectónico y de espacios habitacionales y comerciales, planificación y conceptualización estética de mobiliario, diseño técnico y funcional de mobiliario a medida, elaboración de planos, modelos y renders tridimensionales para mobiliario y obra, así como servicios de consultoría técnica relacionados con la creación, personalización y optimización de espacios mediante soluciones de mobiliario.

Resolución N° 102794

Ref. Expediente N° SD2025/0035591

punto de causar confusión y riesgo de asociación. Máxime cuando se advierte que, fonéticamente hablando, NO se evidencia diferencia significativa en su pronunciación más allá de la modificación de la parte intermedia de la denominación de la marca solicitada respecto de la marca de mi cliente. Y teniendo en cuenta que la expresión registrada previamente por mi cliente es fantasiosa para los productos que reivindica, genera mayor potencial distintivo frente a otros signos similares, como lo es la marca ORMA. (...)

Se puede observar que las marcas son gramaticalmente similares, la marca solicitada reproduce de manera idéntica la marca fundamento de oposición y comparte una misma pronunciación, pues, como ya se ha mencionado, el signo solicitado no cuenta con diferencia alguna, salvo la modificación de una letra en la raíz de la palabra, lo cual, de manera consecuencial, se presta para confusión en el consumidor, ya que la marca solicitada no es capaz de individualizarse en el mercado dada su falta de identidad formal en relación con la marca opositora, por lo que carece de distintividad, siendo motivo suficiente para establecer su irregistrabilidad. El consumidor creerá que las diferencias que se presentan son una variación o una nueva imagen de la marca que ya conocía proveniente de ALBA YONARI CASTAÑO.

Desde el punto de vista visual, las marcas en cuestión presentan un alto grado de similitud que resulta evidente al compararlas. Esta similitud es tan pronunciada que puede generar confusión en los consumidores, particularmente cuando los signos son observados de manera sucesiva y no simultánea.

No se observa ningún otro tipo de diferencia en el signo solicitado que pueda significar un elemento diferenciador y que pueda ayudar al consumidor a entender que se trata de diferentes marcas, así mismo, se debe tener en cuenta que los elementos gráficos no le aportan la suficiente distintividad al punto de permitir su registro (...)

No hay que hacer mayores elucubraciones para deducir que las marcas reivindican productos similares, confundibles, complementarios y con una misma destinación; además de que se encuentran en la clase 20 de la Clasificación Internacional, resultan estrechamente relacionados si tenemos en cuenta que ambas marcas distinguen muebles, espejos, marcos, artículos decorativos, entre otros, lo que significa que están destinados hacia el mismo consumidor, circunstancia que, aunada a la identidad formal de los signos, hace que, de permitirse su registro, una vez puestos en el mercado, se perciban altamente confundibles.

En el caso bajo estudio es claro que se dan todos los criterios establecidos por el Tribunal, quedando acreditada la existencia de relación, vinculación o conexión entre los productos de las marcas hoy enfrentadas. Pues, en primer lugar, los productos presentan la misma destinación y utilizan los mismos canales de comercialización; en segundo lugar, los medios de publicidad son similares; en tercer lugar, quedó demostrada la relación entre los productos; en cuarto lugar, los productos son sustituibles; en sexto lugar, comparten el mismo género y la misma finalidad; y, en último lugar, por la identidad formal que se probó anteriormente, existe la alta probabilidad de considerar que los productos provienen del mismo empresario.

En consecuencia, es clara la causal de irregistrabilidad, debido a que cualquier consumidor que encuentre un producto distinguido con la marca ORMA, creerá, indiscutiblemente, que se trata de la marca de mi mandante, ORNA BY ALBA YONARI, la cual, ya goza de un elevado posicionamiento en el mercado y, en el caso hipotético de que se conceda el registro, dicho posicionamiento sería aprovechado por el solicitante de la marca frente a la cual se presenta esta oposición; además de que, conceder el registro de la marca pretendida es desconocer el claro precepto de la norma andina, consistente en poner en peligro los derechos de propiedad industrial adquiridos por nuestro mandante gracias a la solicitud previa de su marca y poner en incapacidad de decidir al consumidor final de tales productos. (...)"

Frente a la clase 42 Internacional:

Ref. Expediente N° SD2025/0035591

“(…) En el presente caso, se advierte la existencia de conexidad competitiva entre los servicios de la clase 42, consistentes en diseño industrial, diseño y desarrollo de mobiliario personalizado, diseño de interiores, asesoría en diseño arquitectónico de espacios habitacionales y comerciales, planificación estética de mobiliario, elaboración de planos, modelos y renders tridimensionales, así como consultoría técnica para la personalización y optimización de espacios; y los productos de la clase 20, referidos a muebles en general, espejos, cojines, mesas, soportes decorativos, almohadas, puffs y demás artículos de mobiliario y decoración.

Relación funcional y complementariedad económica:

Los servicios de diseño industrial e interiorismo de la clase 42 tienen por finalidad concebir, planificar y materializar espacios mediante la incorporación de mobiliario y elementos decorativos.

Los productos de la clase 20 constituyen el soporte material y funcional de dichos servicios, en tanto representan los bienes que el consumidor adquiere para ejecutar o materializar los proyectos de diseño.

Esta relación de complementariedad económica implica que la demanda de los servicios impulsa la adquisición de los productos, y viceversa, generando una interdependencia en el mercado.

Coincidencia en el público objetivo y canales de comercialización:

Ambos se dirigen a consumidores interesados en la adecuación, decoración y personalización de espacios habitacionales y comerciales, quienes acuden indistintamente a empresas de diseño o a fabricantes/distribuidores de muebles para satisfacer sus necesidades.

Es habitual que empresas de muebles ofrezcan servicios de diseño y asesoría, así como que estudios de diseño desarrollen y comercialicen el mobiliario que diseñan, lo cual refuerza la posibilidad de que el consumidor atribuya un origen empresarial común si los signos distintivos empleados son similares.

Riesgo de asociación en el mercado:

La interrelación práctica entre el diseño de espacios y la venta de muebles propicia que los consumidores asocien el origen empresarial de los productos y servicios.

En suma, los servicios de diseño de la clase 42 y los muebles y objetos decorativos de la clase 20 concurren en el mismo mercado, comparten finalidad y público objetivo, y presentan complementariedad económica, por lo que existe conexidad competitiva suficiente para generar riesgo de confusión. (...)”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **ORMA MUEBLES Y DECORACION SAS**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(…) La marca ORMA (mixta) constituye un signo distintivo original, unitario y de carácter fantasioso, concebido para identificar los productos y servicios relacionados con el diseño, la fabricación y el desarrollo de soluciones orientadas al ámbito arquitectónico y del diseño de interiores, incluyendo la creación y fabricación de muebles a la medida como parte integral del diseño interior, que ofrece la sociedad ORMA MUEBLES Y DECORACIÓN S.A.S.

Contrario a lo sostenido por la parte opositora, no existe similitud sustancial que permita afirmar la existencia de riesgo de confusión o de asociación con la marca ORNA BY ALBA YONARI, ni desde el punto de vista fonético, ortográfico, conceptual o visual, ni mucho menos desde su estructura marcaria o proyección comercial.

En primer lugar, la denominación ORMA es una palabra única, indivisible y con

Ref. Expediente N° SD2025/0035591

autonomía conceptual, que no puede fraccionarse ni analizarse por separado, pues su fuerza distintiva radica precisamente en su integridad. Se trata de un signo de fantasía, sin significado directo en el idioma español, lo que refuerza su carácter arbitrario y, por tanto, su alta capacidad distintiva.

Por el contrario, la marca ORNA BY ALBA YONARI está compuesta por cuatro elementos —dos palabras principales y un complemento nominativo de autoría— que conforman un conjunto mucho más extenso, descriptivo y personalista, cuyo propósito evidente es identificar una línea de productos vinculada a una persona natural específica (la señora Alba Yonari Castaño Castaño).

Adicionalmente, desde el punto de vista fonético y ortográfico, la diferencia entre las consonantes “M” y “N” genera una variación clara y perceptible que impide cualquier posibilidad de confusión auditiva o visual. Esta distinción es fácilmente reconocible por el consumidor medio y suficiente para conferir independencia marcaria.

Desde la perspectiva conceptual, la marca ORMA no evoca ni hace alusión a ninguna idea asociada con “ORNA BY ALBA YONARI”; mientras que esta última, al incluir el nombre propio de su titular, transmite una identificación personal o autoral, completamente ajena al concepto empresarial y de diseño global que representa ORMA MUEBLES Y DECORACIÓN S.A.S.

Finalmente, debe resaltarse que la coexistencia pacífica de los signos en el mercado es perfectamente posible, al dirigirse a públicos diferentes, con canales de comercialización y estrategias de posicionamiento disímiles. Por tanto, no se configura el riesgo de confusión directa ni indirecta que exige la normativa comunitaria para impedir el registro de una marca. (...)

En primer lugar, la marca ORMA cuenta con una extensión menor, una estructura monoverbal y una composición distinta de caracteres respecto del signo registrado. La sustitución de la letra “M” por “N” no constituye un cambio trivial, sino una variación visible y significativa que modifica sustancialmente la forma del signo y la percepción visual que éste genera en el consumidor.

Asimismo, el signo ORNA BY ALBA YONARI incorpora un elemento adicional compuesto por tres palabras (“BY ALBA YONARI”), que amplía su longitud, complejidad y estructura, otorgándole una configuración gráfica y una extensión mucho mayor en comparación con la simplicidad y brevedad del signo ORMA.

Es importante resaltar que las tres palabras adicionales hacen parte esencial e indivisible del signo solicitado, pues al momento de su presentación ante la autoridad marcaria se incluyeron de manera conjunta y no existe en el expediente explicación, limitación ni excepción alguna respecto de su uso. En consecuencia, dichas expresiones constituyen un componente integral de la marca y deben emplearse en su totalidad, dado que no se solicitó una sola palabra, sino un conjunto de cuatro términos que conforman la denominación completa ORNA BY ALBA YONARI como se muestra a continuación: (...)

En este sentido, mientras ORMA se compone de cuatro caracteres, de lectura y escritura sencilla, ORNA BY ALBA YONARI está conformada por dieciséis caracteres distribuidos en cuatro términos, lo que genera una apariencia ortográfica completamente distinta.

Por lo tanto, los signos difieren claramente en su longitud, estructura y disposición de letras, lo cual impide que puedan ser confundidos desde una perspectiva gráfica o visual. La diferencia entre las letras “M” y “N”, unida a la presencia de los elementos “BY ALBA YONARI” en la marca registrada, otorga a cada signo una identidad visual propia y diferenciable, perceptible con facilidad por el consumidor medio.

Dado que existe una diferencia ortográfica sustancial entre los signos enfrentados,

Ref. Expediente N° SD2025/0035591

también se evidencia una diferencia fonética relevante que impide cualquier posibilidad de confusión auditiva. La marca ORMA se compone de una sola palabra, breve, cerrada y de pronunciación contundente, mientras que ORNA BY ALBA YONARI está conformada por cuatro palabras, cuya lectura exige una entonación más larga, un ritmo fragmentado y una secuencia sonora compleja que altera completamente la percepción auditiva del consumidor. La expresión “BY ALBA YONARI” introduce un nuevo conjunto de sonidos bilabiales, vocales abiertas y nasales que generan una cadencia distinta y eliminan toda semejanza sonora con el signo ORMA. (...)

Desde el punto de vista conceptual, la marca ORMA constituye una denominación de fantasía, carente de significado propio en el idioma español y asociada a una identidad empresarial independiente, moderna y creativa. Su composición responde al ingenio de sus creadores, sin que pueda vincularse semánticamente con los productos o servicios que ampara.

Por el contrario, la búsqueda del término “ORNA” arroja el resultado siguiente en el Diccionario de la RAE:

Definiciones de la Real Academia Española – “ornar”: verbo transitivo. Adornar. Usado también como pronominal.

De lo anterior se desprende que la marca “ORNA BY ALBA YONARI” evoca directamente el concepto de adornar o decorar, y, al incorporar el nombre de una persona natural, transmite una connotación personal y autoral, vinculada a la identidad de una diseñadora o creadora específica. En este sentido, el signo remite a una propuesta artística o decorativa asociada a su estilo personal y a una línea de diseño que refleja su impronta individual, lo que le otorga un carácter subjetivo, ornamental y estético.

En consecuencia, mientras “ORMA” se presenta como una denominación de fantasía, sin significado léxico ni relación conceptual con los productos que distingue, “ORNA BY ALBA YONARI” proyecta una noción vinculada al ámbito decorativo y autoral propio de una diseñadora, generando así una clara diferenciación conceptual y semántica entre ambos signos, que impide la existencia de riesgo de confusión en el público consumidor.

Con base en estos criterios, la denominación ORMA encaja plenamente en la categoría de signo de fantasía, toda vez que no pertenece al conocimiento común, carece de significado léxico y no evoca las características, función ni destino de los productos o servicios que pretende distinguir. Su carácter inventado le otorga una fuerza distintiva propia, que la hace plenamente registrable y capaz de coexistir pacíficamente con otras marcas que, aunque pudieran compartir algunas letras, evocan realidades, sonidos e ideas completamente distintas.

Por el contrario, “ORNA BY ALBA YONARI” integra un conjunto denominativo con evidente referencia a un nombre propio (“ALBA YONARI”), lo cual le confiere una connotación personal y autoral que disocia su percepción frente al público consumidor. Este elemento, lejos de generar confusión, refuerza la diferencia conceptual, pues el consumidor percibe que se trata de una marca individual vinculada al estilo y creatividad de una diseñadora, y no de un signo empresarial abstracto o de fantasía. (...)

Sin perjuicio de lo anterior, debe destacarse que no resulta necesario acreditar una conexión entre los productos y servicios amparados por las marcas para reconocer su diferencia sustancial, aunque sí es importante tener en cuenta que, incluso si se analizaran en conjunto, los sectores, canales de comercialización y públicos objetivo de cada una son completamente distintos. En consecuencia, no se requiere una comparación directa desde el punto de vista del mercado, pues la coexistencia pacífica de los signos es evidente.

Ref. Expediente N° SD2025/0035591

Adicionalmente, no puede desconocerse que, tal como se evidencia en las redes sociales y plataformas digitales de cada parte, las marcas se proyectan con identidades visuales, estilos de comunicación y públicos diferentes, lo que reafirma aún más la ausencia total de riesgo de confusión o asociación. Para comprobar lo anterior, se procederá a revisar y documentar la presencia de ambas marcas en las principales redes sociales —como Instagram y páginas web oficiales—, donde se puede constatar que cada una desarrolla una línea de diseño, posicionamiento y estrategia comunicacional propia, claramente diferenciada de la otra, tanto en lo visual como en lo conceptual.

En relación con los productos y servicios amparados por las marcas enfrentadas, es fundamental resaltar la relevancia determinante que tienen hoy en día los medios de comunicación y las plataformas digitales como canales principales para la exhibición, comercialización e interacción con los consumidores. En el entorno actual, las redes sociales constituyen el espacio central donde los usuarios descubren, comparan y adquieren productos o servicios, y donde, además, las marcas construyen su identidad visual, su reputación y su vínculo con el público. Por ello, el análisis de la presencia digital no es accesorio, sino un indicador objetivo y verificable de diferenciación efectiva en el mercado.

Al revisar las principales plataformas —en especial los perfiles oficiales de Instagram— se puede comprobar que cada una de las marcas ha consolidado comunidades propias, activas y claramente diferenciadas. En efecto, la marca ORNA BY ALBA YONARI cuenta con aproximadamente 25.300 seguidores, mientras que la marca ORMA registra alrededor de 6.300 seguidores, cifras que evidencian una presencia digital consolidada y un público fiel para cada una, con estilos, contenidos y audiencias distintas.

Este hecho resulta especialmente relevante, pues demuestra que ambas marcas son reconocidas y diferenciadas por los consumidores dentro de sus respectivos entornos digitales, lo que descarta por completo la posibilidad de confusión o asociación. Si las marcas fueran desconocidas, tuvieran poca presencia o contaran con comunidades reducidas, podría sostenerse un riesgo teórico de confusión; sin embargo, la evidencia muestra lo contrario: cada signo ha alcanzado un grado de notoriedad suficiente para que el público identifique su origen, concepto y propuesta de valor sin ambigüedad alguna.

Adicionalmente, es pertinente dejar constancia de que nunca, en el ejercicio comercial de la sociedad ORMA MUEBLES Y DECORACIÓN S.A.S., que comenzó en el año 2022 se ha recibido solicitud alguna, contacto o requerimiento relacionado con productos o servicios ofrecidos bajo la marca “ORNA BY ALBA YONARI”, lo que demuestra de manera concreta y empírica que no existe conexión, relación o asociación alguna entre las actividades comerciales de ambas partes. Esta ausencia total de confusión real en el mercado ratifica la independencia funcional y económica de los signos en conflicto, y evidencia que los consumidores identifican claramente a cada una de las marcas y los productos que amparan. (...)

Esta realidad comercial contrasta claramente con la naturaleza de la marca “ORNA BY ALBA YONARI”, cuyo objeto principal consiste en la venta directa y al detal de artículos individuales de decoración y cerámica, orientados al consumidor final y no a la prestación de servicios de diseño integral. En consecuencia, no solo difieren los signos desde el punto de vista denominativo y conceptual, sino también el modelo de negocio, el público objetivo y la naturaleza económica de las actividades que amparan, lo que refuerza la inexistencia de riesgo de confusión alguno.

En suma, ORMA se proyecta como una marca empresarial enfocada en el diseño técnico y la personalización de espacios, mientras que ORNA BY ALBA YONARI responde a una propuesta autoral, artística y personal vinculada directamente con la diseñadora que la representa, lo que evidencia su identidad propia y una clara

Ref. Expediente N° SD2025/0035591

diferenciación frente al signo solicitado. (...)

La Superintendencia de Industria y Comercio ha reiterado en múltiples decisiones que no se configura riesgo de confusión cuando los bienes o servicios diferenciados no comparten el mismo propósito, uso, público o canal de comercialización, destacando que la coexistencia de signos es viable cuando los bienes o servicios que amparan difieren sustancialmente en su naturaleza o destino, de modo que el consumidor medio no podría asociar erróneamente su procedencia empresarial.

En virtud de lo anterior, y conforme al principio de especialidad y a la ausencia de conexión competitiva entre los bienes y servicios amparados, no existe riesgo alguno de confusión o asociación que pueda inducir en error al consumidor al momento de elegir el producto o servicio deseado. Los signos enfrentados amparan bienes y servicios distintos, pertenecen a segmentos de mercado no relacionados y no comparten canales de comercialización, finalidad económica ni público objetivo, por lo que la coexistencia pacífica entre ambas marcas es plenamente viable y jurídicamente procedente. (...)"

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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

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. (...)"

Ref. Expediente N° SD2025/0035591

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 con oposición para identificar productos y servicios de las Clases 20 y 42 Internacional.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 - Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	ORNA BY ALBA YONARI	ALBA YONARI CASTAÑO CASTAÑO	SD2022/0113651	11	20, 21, 24, 35	Marca	Registrada	31/08/2033

Los signos a comparar son los siguientes:



Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “ORMA” representada en una tipografía decorativa, compuesta de figuras geométricas como círculos y rectángulos unidos de tal forma que hacen leer la expresión mencionada.

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° SD2025/0035591



Por su parte, el signo opositor es de naturaleza mixta, compuesto por la expresión predominante “**ORNA**” representado en una letra cursiva especial, y es acompañada por la expresión “**BY ALBA YONARI**” en tipografía simple y tamaño menor en la parte inferior.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁴.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0035591

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en las marcas previamente registradas predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.*
- c) Se debe tener en cuenta 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.*
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁵*

Análisis comparativo frente al signo opositor ORNA BY ALBA YONARI (Mixto):

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

En este sentido, esta Dirección observa que resultan las expresiones “**ORMA**” y “**ORNA**” los elementos predominantes de ambos signos, dada su tamaño y representación dentro de los conjuntos marcarios, así como resultas expresiones fantasiosas con respecto a los productos y servicios confrontados.

Ahora bien, se encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado se compone de una expresión extremadamente similar al elemento predominante del signo antecedente (**ORMA / ORNA**), sin que contenga elementos adicionales que los logren diferenciar; pues varían solo en un cambio de la consonante “**N**” intermedia por una “**M**”, lo que resulta de carácter leve dentro del presente cotejo, pues no solo mantienen una cercanía sonora y ortográfica importante, sino que desde el plano gráfico es fácil percibir una letra como la otra y viceversa dados los estilos de tipografía que componen a ambos signos.

Tampoco logran diferenciarse desde el plano conceptual, pues a pesar de que la expresión “**ORNA**” se pueda relacionar con “adornar” u “ornamental”, no será

⁵ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Resolución N° 102794

Ref. Expediente N° SD2025/0035591

normalmente percibido de tal forma por los consumidores dadas la especificidad de dichos conceptos y la expresión gráfica del signo, sino que se entenderá como una expresión fantasiosa, al igual que la que compone al signo solicitado.

Por otro lado, se debe señalar que si bien el signo opositor se compone de la expresión “**BY ALBA YONARI**”, también es cierto que existe una similitud extrema en los elementos predominantes de ambos signos “**ORMA / ORNA**”, la que en este caso por cómo se componen los signos en su conjunto es proclive de generar un riesgo de confusión, pensándose por el consumidor como una innovación marcaría del signo previamente registrado.

Así las cosas, el hecho que el signo opositor contenga al elemento distintivo del signo solicitado, genera que los signos sean similarmente confundibles en el aspecto ortográfico y fonético, teniendo en cuenta que se entienden como expresiones fantasiosas; sin que los demás elementos que acompañan a ambos signos, como la variación de la letra intermedia o la expresión adicional sean suficientes para diferenciarlos.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

(20): Muebles, estanterías, camas, colchones, mesas, sillas, sofás, escritorios, armarios, muebles modulares, muebles para oficina, muebles para el hogar, artículos de decoración no metálicos, espejos, marcos y sus partes. Cintas de madera, entrepaños de madera, acabados de materias plásticas para muebles, objetos para la decoración, guarniciones de muebles no metálicas, puertas de muebles, ruedas de muebles no metálicas, tablas de muebles. Productos no comprendidos en otras clases fabricados en madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

(42): Servicios de diseño industrial, diseño de interiores, diseño y desarrollo de muebles personalizados, asesoría en diseño arquitectónico y de espacios habitacionales y comerciales, planificación y conceptualización estética de mobiliario, diseño técnico y funcional de mobiliario a medida, elaboración de planos, modelos y renders tridimensionales para mobiliario y obra, así como servicios de consultoría técnica relacionados con la creación, personalización y optimización de espacios mediante soluciones de mobiliario.

Por su parte, el signo opositor identifica:

Expediente	Producto y/o servicios
SD2022/0113651	(20): <u>Muebles, muebles archivadores; muebles de bar; muebles de baño; muebles de cocina; muebles de comedor; muebles de cristal; muebles de cuartos de estar; muebles de dormitorio; muebles de exterior; muebles de interior; muebles de jardín; muebles de oficina; muebles de patio; muebles de sala de estar; muebles de salón; muebles domésticos; muebles para cocina; muebles para el hogar; espejos, marcos; cojines de decoración; marcos [arte y decoración]; móviles [objetos de decoración], Espejos, mesas, soportes para materas decorativas, espejos decorativos, espejos decorativos, mesas decorativas, pedestales para macetas de flores, soporte para macetas de plantas, Almohadas; protectores de colchones; cojines de</u>

Ref. Expediente N° SD2025/0035591

exterior; cojines decorativos; cojines para sillas; puffs [cojines para asientos].

(21): Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; material de limpieza; artículos de cristalería, porcelana, vajillas y loza, termos; cantimploras, recipientes y botellas para el almacenamiento de líquidos, pequeños utensilios y aparatos para el menaje y la cocina, accionados manualmente, así como utensilios de tocador, la cristalería y los artículos de porcelana, tales como utensilios y platos, pocillos, bandejas y recipientes de la cocina, bandejas, platos, recipientes de cristal, porcelana y loza; tales como ollas, sartenes, vasijas, saleros, vajillas de porcelana u otro material, bandejas, recipientes y recipientes portátiles para la casa y la cocina.

(24): Protectores de colchones [ropa de cama]; cortinas de ducha de materias textiles o plásticas; cortinas de interior y de exterior; cortinas de materias textiles o plásticas; cortinas para ventanas; cobertores acolchados; cubrecamas acolchados; tejidos textiles para la fabricación de toallas; tejidos textiles para uso en la fabricación de toallas; toallas con capucha; toallas de algodón; toallas de algodón para la cara; toallas de algodón para las manos; toallas de almohada; toallas de baño; toallas de baño de materias textiles; toallas de baño grandes; toallas para niños; ropa de hogar; manteles de tela; manteles individuales de materias textiles; manteles que no sean de papel; fundas decorativas para almohadones de cama; fundas para cobertores; fundas para colchonetas para dormir; fundas para muebles; fundas para pufs; fundas textiles de diseño estándar para muebles; mantas de algodón; mantas de cama; mantas de cama de algodón; mantas de cuna; mantas de picnic; mantas de pícnic; mantas de seda; mantas de viaje; mantas para animales de compañía; mantas para bebés; mantas para muebles; mantas para niños; cobertores; cobertores de cama.

(35): Servicios de comercialización, importación de muebles para sala, comedor y alcoba, lámparas, alfombras, papel de colgadura, Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, peines y esponjas, cepillos, material de limpieza, artículos de cristalería, porcelana, vajillas y loza, termos, cantimploras, recipientes y botellas para el almacenamiento de líquidos, pequeños utensilios y aparatos para el menaje y la cocina, accionados manualmente, así como utensilios de tocador, la cristalería y los artículos de porcelana, tales como utensilios y platos, pocillos, bandejas y recipientes de la cocina, bandejas, platos, recipientes de cristal, porcelana y loza, tales como ollas, sartenes, vasijas, saleros, vajillas de porcelana u otro material, bandejas, recipientes y recipientes portátiles para la casa y la cocina, Artículos de decoración para el hogar en general.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de conexidad competitiva de clase 20° solicitada con oposición, frente a clase 20° opositora:

Ref. Expediente N° SD2025/0035591

Identidad: De acuerdo a los factores de conexidad competitiva es posible concluir que existe una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los signos opositores, no solo en razón a que se encuentran en la misma sección de la clasificación internacional (Clase. 20°), sino también en virtud a la identidad de “Muebles; muebles para oficina, mesas; muebles para el hogar; espejos, marcos y sus partes; objetos para la decoración”.

Sobre otros productos de la cobertura anunciada por el solicitante en dicha clase, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en **relación género – especie**; pues dentro del grupo considerado como “Muebles” pretendido por el signo opositor, se encuentran los productos que pretende el signo solicitado: “muebles archivadores; muebles de bar; muebles de baño; muebles de cocina; muebles de comedor; muebles de cristal; muebles de cuartos de estar; muebles de dormitorio; muebles de exterior; muebles de interior; muebles de jardín; muebles de oficina; muebles de patio; muebles de sala de estar; muebles de salón; muebles domésticos; muebles para cocina; muebles para el hogar”.

Adicionalmente, existe una relación de **razonabilidad** entre la totalidad de ambas coberturas, toda vez que se encuentran dentro del mismo género de mobiliario y objetos decorativos para el hogar, siendo razonable que quien comercialice muebles, espejos, mesas o cojines, también incursione en otra rama de negocio para ofrecer otros tipos de mobiliario y decoraciones como “Estanterías, camas, colchones, sillas, sofás, escritorios, armarios, muebles modulares, artículos de decoración no metálicos, marcos y sus partes. Cintas de madera, entropaños de madera, acabados de materias plásticas para muebles, objetos para la decoración, guarniciones de muebles no metálicas, puertas de muebles, ruedas de muebles no metálicas, tablas de muebles. Productos no comprendidos en otras clases fabricados en madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas”.

Análisis de conexidad competitiva de clase 42° solicitada con oposición, frente a clases 20°, 21°, 24° y 35° opositoras:

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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. (...)”⁶.

Resulta acertado asumir que existe conexidad competitiva, por principio de razonabilidad, entre los productos y servicios de las clase 20°: muebles para uso doméstico, 21°: utensilios para uso doméstico, 24°: textiles para hogar y 35°: comercialización de mobiliario y decoración para el hogar, con los servicios de la clase 42° pretendidos por el signo opositor: “Servicios de diseño industrial, diseño de interiores, diseño y desarrollo de muebles personalizados, asesoría en diseño arquitectónico y de espacios habitacionales y comerciales, planificación y conceptualización estética de mobiliario, diseño técnico y funcional de mobiliario a medida, elaboración de planos, modelos y renders tridimensionales para mobiliario y obra, así como servicios de consultoría técnica relacionados con la creación, personalización y optimización de espacios mediante soluciones de mobiliario”.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0035591

Esta relación de conexidad se asume en cuanto dichos servicios resultan estrechamente ligados al mercado de mobiliarios y decoración de hogar, teniendo que ser adquiridos los productos mencionados, a través de medios que faciliten su comercialización, para poder materializar los diseños de interiores e industriales en el ámbito del hogar que se pretenden en la Clase 42 Internacional.

En este sentido, el consumidor que accede a estos servicios, deberá acceder a los productos y servicios identificados por el signo opositor, por lo que ambos poseen una finalidad conjunta dentro de sus ámbitos de comercialización, hasta el punto en que incluso es común que empresarios que ofrecen el mobiliario, también ofrezcan el servicio de diseño de interiores y consultoría en el tema⁷.

En suma, es razonable que dichos servicios sean ofrecidos por un mismo empresario que incursiona en otro aspecto del mismo sector, aprovechando una misma infraestructura empresarial, pudiendo interpretar que hacen parte del portafolio de un mismo empresario (confusión indirecta), o incluso caer en riesgo de asociación al asumir que son ofrecidos por empresarios entre los cuales existe algún de vínculo económico o comercial, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes en los signos.

Conclusión

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 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la señora **ALBA YONARI CASTAÑO CASTAÑO** frente a la clase 20° Internacional.

ARTÍCULO 2: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la señora **ALBA YONARI CASTAÑO CASTAÑO** frente a la clase 42° Internacional.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **ORMA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por la sociedad **ORMA MUEBLES Y DECORACION SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **ORMA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por la sociedad **ORMA MUEBLES Y DECORACION SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁷ https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/content/Landing-Servicios-Proyectos_a_medida/

⁸ **20:** Muebles, estanterías, camas, colchones, mesas, sillas, sofás, escritorios, armarios, muebles modulares, muebles para oficina, muebles para el hogar, artículos de decoración no metálicos, espejos, marcos y sus partes. Cintas de madera, entropaños de madera, acabados de materias plásticas para muebles, objetos para la decoración, guarniciones de muebles no metálicas, puertas de muebles, ruedas de muebles no metálicas, tablas de muebles. Productos no comprendidos en otras clases fabricados en madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

⁹**42:** Servicios de diseño industrial, diseño de interiores, diseño y desarrollo de muebles personalizados, asesoría en diseño arquitectónico y de espacios habitacionales y comerciales, planificación y conceptualización estética de mobiliario, diseño técnico y funcional de mobiliario a medida, elaboración de planos, modelos y renders tridimensionales para mobiliario y obra, así como servicios de consultoría técnica relacionados con la creación, personalización y optimización de espacios mediante soluciones de mobiliario.

Resolución N° 102794

Ref. Expediente N° SD2025/0035591

ARTÍCULO 5: Notificar a la sociedad solicitante del registro **ORMA MUEBLES Y DECORACION SAS** y a la señora **ALBA YONARI CASTAÑO CASTAÑO**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 4 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS