

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25699

Ref. Expediente N° SD2025/0038489

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 95271 de 19 de noviembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **THE NAKED HOUSE** (Mixta), solicitada por Martín Felipe Galindo González, para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

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.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En adición a lo anterior, la Dirección de Signos Distintivos suspendió su decisión respecto del registro de la marca **THE NAKED HOUSE** (Mixta), para identificar servicios comprendidos en las clases 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, Martín Felipe Galindo González, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“(…) 2.5. Mi representado radicó ante este Despacho el día 5 de enero de 2025, un memorial solicitando la modificación de la solicitud de la referencia: por medio del cual solicitó la restricción de la cobertura de servicios solicitados en clase 43 Int., excluyendo los siguientes servicios (resaltados y tachados en rojo) de la cobertura solicitada (ver Prueba No. 1):

Resolución N° 25699

Ref. Expediente N° SD2025/0038489

Cobertura del signo solicitado, modificada por el solicitante (restricción por exclusión de servicios solicitados) (Clase 43 Int)
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 presente Despacho debe acoger la argumentación propuesta dentro del presente recurso y revocar la decisión de primera instancia que negó la solicitud de la referencia para identificar los servicios de la clase 43 Int., en tanto actualmente ya no existe el riesgo de confusión o asociación alegado en dicha decisión de primera instancia, por cuanto se ha eliminado la conexidad competitiva alegada, a través de la modificación a la solicitud realizada en días previos por parte del solicitante (mi representado). con respecto a la citada de oficio como fundamento de negación) compartían elementos similares que las hacían confundibles y a su vez determinó que los servicios reivindicados por una y otra eran conexamente competitivos entre sí:

Cobertura del signo solicitado (antes de modificación) (Clase 43 Int)	Cobertura del registro citado de oficio como fundamento de negación (Clase 35 Int)
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.	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 .

“(…) Como puede observarse, este Despacho consideró que las descripciones resaltadas guardaban relación de mercado, en tanto sus servicios se dirigían a un sector económico común, como es el sector de los restaurantes y en general el servicios de la provisión de alimentos y bebidas al público. Puntualmente, reivindicando la marca solicitada servicios de chef y cocina a domicilio y el registro anterior haciendo énfasis en servicios empresariales, de gestión comercial y marketing a restaurantes, franquicias de restaurantes, restaurantes de comida para llevar y reparto de comida a domicilio.

“(…) Así estas coberturas de servicios guardan una relación directa en tanto se trata de servicios que pueden ofrecerse a un mismo sector del mercado, por cuanto el consumidor de forma razonable podría pensar que ambos signos enfrentados provienen de un mismo origen empresarial, ya que los servicios prestados por uno y otro guardan estrecha relación respecto del nicho de mercado al que se dirigen.



Ref. Expediente N° SD2025/0038489

“(…) Sin embargo, mi representado no se encuentra interesado en reivindicar más con la solicitud aquellos servicios que se dirigen a dicho nicho económico: restaurantes; preparación de alimentos y bebidas para el público; servicios de restauración, cocina y chefs a domicilio; reparto de comida a domicilio y/o por pedido.

“(…) Motivo por el cual presentó ante este Despacho una solicitud de modificación a su solicitud, restringiendo la cobertura de servicios solicitados para la clase 43 Int. (negada), excluyendo de la misma todas aquellas descripciones (servicios) solicitados en dicha clase y que fueron expresamente objetados por este Despacho, que se relacionen con dicho mercado indicado anteriormente.

“(…) Al encontrarse excluido el nicho de los restaurantes y la preparación de alimentos y bebidas (incluido el servicio de cocina y reparto de comida a domicilio), con dicha modificación (exclusión de servicios) realizada por mi representado, se ha eliminado la conexidad competitiva entre los servicios de los signos enfrentados y que ha sido alegada por este Despacho como fundamento de la negación parcial, por cuanto no existe ya relación de mercado entre aquellos, y por ende ya no es razonable pensar que el consumidor medio ha de pensar que ambos signos enfrentados provienen de un mismo origen empresarial, en la medida que los mercados a los que se dirigen no sólo no son los mismos, sino que atienden demandas completamente diferentes, por lo que la realidad de mercado es que en la práctica dichas marcas no han de coexistir en mercados iguales o afines, de modo que pueden coexistir sin riesgo de confusión o asociación.

“(…) En tanto proceda la exclusión de las descripciones de servicios expresamente objetados por este Despacho en su decisión de primera instancia, no debería persistir riesgo alguno entre los signos enfrentados, ya que este Despacho no ha advertido objeción alguna respecto de los otros servicios reivindicados con la solicitud, por lo que presupone la posibilidad de coexistencia sin riesgo de confusión o asociación entre los signos enfrentados, respecto de aquellos.

“(…) De modo que, con la modificación (exclusión de servicios objetados) de la solicitud y eliminada la conexidad competitiva, el signo solicitado por mi representado puede y debe ser registrable para las clases 39 y 41 Int., que no fueron objetadas y para la clase 43 Int., restringida a los servicios reivindicados con la modificación oportunamente presentada a dicha cobertura.

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. 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”.*

Ref. Expediente N° SD2025/0038489

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar esta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

“Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹.

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

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.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0038489

tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina² ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:
 - (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
 - (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0038489

cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

“a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0038489

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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar

Ref. Expediente N° SD2025/0038489

si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario³.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta conformado por las expresiones THE NAKED HOUSE en grafía especial gruesa, distribuida en tres líneas dentro del conjunto, con una ligera inclinación.

2.2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	NAKED KITCHEN	LEGASEA COMPANY S.A.S.	SD2023/0098645	12	35	Marca	Registrada



La marca previamente registrada es de naturaleza mixta conformada por las expresiones NAKED KITCHEN. La expresión NAKED se observa en grafía especial gruesa, con diseños particulares en la letra N y D. Bajo esta expresión, se ubica el vocablo KITCHEN en grafía especial. Estas expresiones se acompañan de dos líneas en sentido horizontal.

³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0038489

3. CASO CONCRETO

3.1. Modificación a la solicitud

De conformidad con la norma comunitaria, las modificaciones a la solicitud pueden presentarse en cualquier momento del trámite, esto es desde el momento en que se asigna fecha de presentación de la solicitud de registro hasta antes de que se profiera la decisión que culmine la actuación administrativa.

La misma normativa establece las condiciones a efectos de que se pueda aceptar la modificación a la solicitud presentada, a saber: *“En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo”*

De igual forma, en ninguna circunstancia, se acepta que la modificación implique la introducción de elementos nuevos en la marca, bien sea nominativos o gráficos o s cambio total por otro signo distintivo, como quiera que dichas modificaciones alterarían y distorsionarían el signo inicialmente presentado a registro, beneficiándose de una fecha de presentación asignada a un signo que exhibe elementos que lo hacen totalmente diferente.

Mediante escrito radicado el 5 de enero de 2026, MARTÍN FELIPE GALINDO GONZÁLEZ presentó una modificación a la solicitud de registro, en el sentido de limitar la cobertura de servicios a distinguir con el signo del registro marcario, así:

SERVICIOS SOLICITUD INICIAL	SERVICIOS LUEGO DE LA MODIFICACIÓN
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.	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 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.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Delegatura encuentra que la solicitud de modificación presentada por el solicitante es procedente, como quiera que se realiza una limitación de los servicios comprendidos en la clase internacional 43, sin que ello implique adherir o



Ref. Expediente N° SD2025/0038489

ampliar su contenido; situación que no constituye un cambio sustancial sobre el signo solicitado.

Por lo anterior, se acepta la restricción realizada a título de limitación de la cobertura del signo solicitado, considerando así que, el estudio de registrabilidad de la marca de la referencia se debe efectuar teniendo en cuenta la nueva descripción de servicios.

3.2. Conexidad competitiva

Para establecer si el signo en cuestión se encuentra incurso en la causal comprendida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000, esta Delegatura atendiendo a los argumentos esbozados por el recurrente en su escrito de apelación, realizará de forma inicial el respectivo análisis de conexidad competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado frente a la cobertura que ampara la marca registrada situándose en el lugar del consumidor, así como su grado de percepción de conformidad con el tipo de productos de que se trata.

Para lo cual, tendrá en cuenta que la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca “*ius prohibendi*”, las cuales se encuentran determinadas en los artículos 157, 158 y 159 de la antedicha norma.

Adicionalmente, esta Delegatura considerará los criterios de conexidad competitiva establecidos por la interpretación IP 100-2018 del Tribunal Andino, que establece: 1) el grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios de los signos bajo análisis; 2) la complementariedad entre aquellos y 3) la posibilidad de considerar que provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Así mismo y solo de manera complementaria a los criterios previamente enunciados, como factor de conexión competitiva se examinarán los canales de aprovisionamiento, distribución y/o de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología utilizada, su finalidad o función, y el género la naturaleza de los productos o servicios.

El signo solicitado pretende distinguir:

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 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 solicitado distingue:

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

Ref. Expediente N° SD2025/0038489

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.

Conforme a los criterios de conexión competitiva, es posible colegir que los servicios de las coberturas confrontadas, no guardan relación de intercambiabilidad, complementariedad o razonabilidad, razón por la cual, la especialidad de los servicios anteriormente descritos evita que el consumidor los asocie y crea que tienen un mismo origen empresarial.

En efecto, este planteamiento es admisible a partir de la modificación solicitada por el solicitante del signo consistente en la limitación de la cobertura de los servicios comprendidos en la clase 43 internacional, *“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”*.

De tal forma que, los servicios amparados por la cobertura del solicitante, principalmente dirigidos a suplir necesidades en cuanto a hotelería y hospedaje personal, no son susceptibles de intercambio o sustitución por el consumidor con respecto a los servicios del antecedente en la clase 35 del nomenclador internacional. Tampoco existe complementariedad entre ellos, pues la adquisición de uno no genera la necesidad de la adquisición del otro, o entre sí estos no permiten el correcto funcionamiento o finalidad.

Y, finalmente, no es razonable asumir que, un competidor que oferte servicios como los de *“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 motel; servicios de pensiones; servicios de residencias para la tercera edad”*, oferte a su vez servicios como *“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”*, entre otros (Cl. 35).

Los servicios mencionados requieren de una infraestructura disímil y buscan satisfacer necesidades que no están vinculadas, requieren de canales de comercialización y de publicidad apartados, e incluso el público dirigido a uno y otro no es concordante, tampoco los sectores a los cuales pertenecen, razón por la cual, los consumidores considerando la realidad del mercado, no asumirán razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Ref. Expediente N° SD2025/0038489

De acuerdo con lo anterior, en virtud del principio de especialidad, y, en atención a los factores de conexión competitiva, los servicios identificados con los signos enfrentados no guardan alguna relación que derive en un riesgo de confusión ni asociación para el consumidor.

3.3. Análisis comparativo de los signos

Encontrando que no existe conexidad competitiva entre los signos confrontados, resulta innecesario realizar el análisis comparativo de los mismos, toda vez que el no cumplimiento de uno de los supuestos contemplados en la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000, permite que el signo solicitado sea registrable.

4. DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE A LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

Esta Delegatura observa que respecto de la solicitud del registro del signo **THE NAKED HOUSE** (Mixto) para identificar servicios de la clase 39 y 41 del nomenclador internacional, la Dirección no realizó pronunciamiento alguno, en tanto suspendió su trámite, tal y 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.”

No obstante y atendiendo igualmente lo establecido en el mismo numeral de este capítulo de la Circular Única:

“Si el solicitante no divide la solicitud y la Superintendencia revoca la negativa y concede el registro de la marca, la fecha de vigencia del registro marcario será la de esta última Resolución. En este evento, la Dirección de Signos Distintivos expedirá el certificado único de registro marcario”

De esta manera y teniendo en cuenta lo señalado en la Circular Única, procede esta Delegatura a remitir el presente expediente a la Dirección de Signos Distintivos para lo de su cargo, a efectos de que efectúe el correspondiente estudio de la solicitud de registro suspendido.

5. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente revocar la Resolución N° 95271 de 19 de noviembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Ref. Expediente N° SD2025/0038489

ARTÍCULO 1: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 95271 de 19 de noviembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Remitir el expediente de la referencia a la Dirección de Signos Distintivos para lo de su cargo.

ARTÍCULO 3: Notificar a Martín Felipe Galindo González, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 13 de abril de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL