

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30427

Ref. Expediente N° SD2025/0027159

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 27 de marzo de 2025, LOGICAL GROWTH S.A.S., solicitó el registro de la Marca LO HACEMOS FÁCIL PARA TI, FIANLY. (jingle Fianly) (Sonido) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, 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 c) 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:

c) Sean idénticos o se asemejen, a un lema anteriormente solicitado para registro o registrado 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 un lema comercial previamente solicitado o registrado

¹ 36: Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

Ref. Expediente N° SD2025/0027159

por un tercero², esto es, que sea una reproducción 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 el lema previamente solicitado 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 lema comercial previamente registrado

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	LO HACEMOS SENCILLO PARA TI	SC TECHNOLOGIES S.A.S.	SD2022/0074962	11	36, 38	Lema Comercial	Registrada	13 jul. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
LO HACEMOS FÁCIL PARA TI, FIANLY. (jingle Fianly) (Sonido)	LO HACEMOS SENCILLO PARA TI

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

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

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

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

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

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

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0027159

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 33-IP-1995, sostuvo lo siguiente:

“Marca sonora, define Carlos Alberto Parra, “es aquel signo perceptible por el oído que cumple con la función de distinguir e identificar un producto o un servicio a través de su difusión por algún medio idóneo” y anota entre sus características las de la sonoridad, originalidad o novedad, la fácil difusión y ser llamativa.”

Partiendo de la definición precedente, es posible determinar que, en principio la marca sonora consiste únicamente en una melodía con suficiente distintividad capaz de identificar productos o servicios, perceptible por el oído. Sin embargo, si la marca tuviese además letra, por tratarse no solo de una melodía, se deberá establecer si dicha letra reproduce o se asemeja a una marca previamente solicitada o registrada. En tal caso, no será la melodía la que se tenga en cuenta para propósitos de la comparación sino la marca previamente registrada con la letra de la melodía.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que el elemento principal a cotejar es un elemento nominativo, es necesario aplicar las reglas de comparación establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Dentro del Proceso 0118-IP-2013, se ha sostenido lo siguiente, respecto del cotejo de signos nominativos:

“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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección evidencia que el signo LO HACEMOS FÁCIL PARA TI, FIANLY (solicitado) y LO HACEMOS SENCILLO PARA TI (registrados) deberán ser analizados de forma sucesiva y no simultánea. Así mismo, deberán aplicarse los criterios de cotejo entre signos denominativos ya que, a pesar de que el signo solicitado es una marca de sonido, la parte predominante es la nominativa.

En efecto, se logra evidenciar que los signos analizados son similarmente confundibles, toda vez que al apreciarlos en conjunto se observa que el signo solicitado reproduce parcialmente la denominación del signo ya registrado, presentando una gran similitud en cuanto a su aspecto ortográfico, fonético y conceptual (**LO HACEMOS FÁCIL PARA TI**, FIANLY / **LO HACEMOS SENCILLO PARA TI**).

Ref. Expediente N° SD2025/0027159

Así mismo, a pesar de que el signo solicitado cambie la palabra “Sencillo” por “Fácil”, atendiendo a su similitud semántica es claro que ambas significan lo mismo, ya que, de conformidad con la Real Academia Española, “Fácil”⁴ se entiende como algo que no requiere gran esfuerzo, habilidad o capacidad; y “Sencillo”⁵ es algo que no ofrece dificultad alguna.

Por otro lado, ortográficamente, el signo solicitado comparte la misma estructura del lema comercial registrado ya que las palabras que lo componen se ubican en el mismo sitio.

Finalmente, respecto del aspecto fonético, esta Dirección evidencia que, al tratarse de un signo complejo, compuesto por más de una palabra, el conjunto nominativo (**LO HACEMOS FACIL PARA TI**) es el que genera mayor impacto en la mente del consumidor, por lo que la expresión final (FIANLY) no es suficiente para que el consumidor logre diferenciar un signo del otro.

En conclusión, las similitudes referenciadas podrían inducir en error al consumidor promedio, pues podría pensar que se encuentra ante una modificación de los signos protegidos, como una nueva referencia o servicio en el mercado.

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 servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios⁶.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

36: Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

El signo previamente registrado identifica:

⁴ Recuperado de: <https://dle.rae.es/f%C3%A1cil>

⁵ Recuperado de: <https://dle.rae.es/sencillo>

⁶ 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° SD2025/0027159

Expediente Servicios

SD2022/0074962 (36): Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

Conexión competitiva entre servicios de la clase 36 (Principio de razonabilidad).

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

No resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de servicios del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

En efecto, el consumidor, atendiendo a la realidad del mercado, podría considerar que el signo solicitado se trata de una variante o nueva prestación proveniente de un mismo empresario.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomeclador internacional.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal c) 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 LO HACEMOS FÁCIL PARA TI, FIANLY. (jingle Fianly) (Sonido) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por LOGICAL GROWTH S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a LOGICAL GROWTH S.A.S.,

⁷ 36: Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

Resolución N° 30427

Ref. Expediente N° SD2025/0027159

solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado 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 24 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS