

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79888

Ref. Expediente N° SD2025/0028044

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

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 29 de marzo de 2025, NEOMART S.A.S., solicitó el registro de la Marca NEOMART (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3, 5 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069, 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 irregistrabilidad 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 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

¹ 3: Exfoliantes faciales y corporales no medicamentosos; preparaciones capilares no medicamentosas; preparaciones de cuidado corporal no medicamentosas; maquillaje [cosméticos]; maquillaje para la piel; barras de labios hidratantes; crema hidratante para la piel [cosméticos]; cremas hidratantes; cremas hidratantes para la cara; geles hidratantes; hidratantes; hidratantes faciales; hidratantes para el cabello; hidratantes para la cara.

5: Aceites medicamentosos; cápsulas para medicamentos; cremas labiales medicamentosas; cremas medicamentosas; cremas medicamentosas para hidratar la piel; jarabes en cuanto medicamentos; lociones y cremas medicamentosas para el cuerpo, piel, cara y manos; medicamentos; medicamentos a base de hierbas; medicamentos analgésicos; medicamentos de venta libre; medicamentos en forma de comprimidos; medicamentos en forma de pastillas; medicamentos en forma de píldoras; medicamentos en forma de tabletas; medicamentos para el acné; medicamentos para uso humano; medicamentos para uso médico; barras energéticas utilizadas como suplementos nutricionales; barritas alimenticias de complementos nutricionales; bebidas con complementos nutricionales; bebidas con suplementos nutricionales; bebidas enriquecidas con elementos nutricionales para uso médico; bebidas nutricionales en cuanto complementos alimenticios; bebidas nutricionales para uso alimenticio; bebidas nutricionales para uso dietético; complementos nutricionales para seres humanos; complementos nutricionales y alimenticios; mezclas de complementos nutricionales en polvo para bebidas; suplementos y preparaciones nutricionales; vitaminas, minerales y antioxidantes en cuanto complementos nutricionales y dietéticos.

35: Comercialización.

Ref. Expediente N° SD2025/0028044

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

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 marcas previamente registradas

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 (dentrífico) 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° SD2025/0028044

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	NEOMAB	DBM INTERNATIONAL CV	14095580	10	5	Marca	Registrada	26 nov. 2034
Mixta	NEOMAX500	BIOTECNO ZF S.A.S.	11021304	9	5	Marca	Registrada	28 jul. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	 NEOMAB

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente



Ref. Expediente N° SD2025/0028044

similares, comoquiera que el signo solicitado (**NEOMART**) reproduce la parte relevante de los signos antecedentes (**NEOMAX 500**, **NEOMAB**), sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

En efecto, al cotejar los signos **NEOMAX 500**, **NEOMAB** y **NEOMART** se observa que el signo solicitado comparte el mismo inicio predominante de cinco letras (**NEOMA**), en el mismo orden y posición. Si bien en el signo solicitado se incluyen las letras R,T (**NEOMART**), esto no genera un cambio sustancial en la apariencia del signo, pues dicha expresión no altera significativamente la configuración ortográfica del signo ni impide una posible confusión. Esta leve variación no es suficiente para evitar el riesgo de confusión, ya que se conserva íntegramente la forma y longitud de la expresión registrada.

Desde el punto de vista fonético, los signos **NEOMAX 500**, **NEOMAB** y **NEOMART** también presentan una coincidencia absoluta: el inicio predominante de ambos se pronuncia de manera idéntica, esto es, **NEOMA.**, por lo que la variación de los sonidos es mínima, sin dejar de lado que tienen la misma cantidad de sílabas (dos) y similar entonación. Esta identidad sonora implica que, el signo solicitado al ser escuchado por el consumidor, no podrá diferenciarlos, lo que genera un riesgo de confusión fonética entre los signos.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

Conexión competitiva

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

Clase 3: Exfoliantes faciales y corporales no medicamentosos; preparaciones capilares no medicamentosas; preparaciones de cuidado corporal no medicamentosas; maquillaje [cosméticos]; maquillaje para la piel; barras de labios hidratantes; crema hidratante para la piel [cosméticos]; cremas hidratantes; cremas hidratantes para la cara; geles hidratantes; hidratantes; hidratantes faciales; hidratantes para el cabello; hidratantes para la cara.

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0028044

Clase 5: Aceites medicamentosos; cápsulas para medicamentos; cremas labiales medicamentosas; cremas medicamentosas; cremas medicamentosas para hidratar la piel; jarabes en cuanto medicamentos; lociones y cremas medicamentosas para el cuerpo, piel, cara y manos; medicamentos; medicamentos a base de hierbas; medicamentos analgésicos; medicamentos de venta libre; medicamentos en forma de comprimidos; medicamentos en forma de pastillas; medicamentos en forma de píldoras; medicamentos en forma de tabletas; medicamentos para el acné; medicamentos para uso humano; medicamentos para uso médico; barras energéticas utilizadas como suplementos nutricionales; barritas alimenticias de complementos nutricionales; bebidas con complementos nutricionales; bebidas con suplementos nutricionales; bebidas enriquecidas con elementos nutricionales para uso médico; bebidas nutricionales en cuanto complementos alimenticios; bebidas nutricionales para uso alimenticio; bebidas nutricionales para uso dietético; complementos nutricionales para seres humanos; complementos nutricionales y alimenticios; mezclas de complementos nutricionales en polvo para bebidas; suplementos y preparaciones nutricionales; vitaminas, minerales y antioxidantes en cuanto complementos nutricionales y dietéticos.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes

Productos

14095580 **Clase 5:** Complementos nutricionales; productos fortificados, adicionados y/o enriquecidos con proteínas; compuestos farmacéuticos; vitaminas y minerales (multivitamínicos); tabletas [pastillas] para uso farmacéutico; jarabes para uso farmacéutico; remedios para uso médico; sustancias higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos dietéticos con fines medicinales; suplementos vitamínicos y minerales; complementos dietéticos y nutritivos; fibras alimentarias.

11021304 **Clase 5:** Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; especialmente productos farmacéuticos medicinales para uso en veterinaria.

Conexidad competitiva entre productos de la Clase 3 y la Clase 5 Internacional. Principio de razonabilidad.

Dentro de los productos a distinguir con el signo solicitado se incluyen artículos comprendidos en las clases 3 y 5, tales como exfoliantes faciales y corporales, preparaciones capilares y de cuidado corporal cosméticos, productos cosméticos e hidratantes, así como medicamentos, cremas y lociones medicadas, suplementos y complementos nutricionales, bebidas y barritas con fines dietéticos o alimenticios, vitaminas, minerales y antioxidantes.

Por su parte, los signos previamente registrados amparan productos comprendidos en la Clase 5, como complementos nutricionales, productos farmacéuticos, vitaminas, minerales, alimentos dietéticos con fines medicinales, sustancias higiénicas y sanitarias para uso médico y compuestos farmacéuticos.

Bajo el principio de razonabilidad, se evidencia una conexidad competitiva directa entre los productos enfrentados y los que pretende amparar el signo solicitado, en tanto pertenecen a la misma rama de productos, dirigida al cuidado de la salud, el bienestar y la nutrición humana, y son adquiridos por un mismo tipo de consumidor, interesado en el

Ref. Expediente N° SD2025/0028044

mantenimiento o mejoramiento del estado físico y de la apariencia. Además, dichos productos suelen comercializarse en canales similares, como farmacias, tiendas naturistas, supermercados o plataformas electrónicas, e incluso pueden ser fabricados o distribuidos por los mismos agentes del mercado, lo cual refuerza la posibilidad de asociación empresarial.

En consecuencia, resulta razonable concluir que los productos presentan un alto grado de conexidad competitiva, pues comparten naturaleza, finalidad, canales de comercialización y público consumidor, lo que incrementa el riesgo de confusión en el mercado respecto del origen empresarial de los productos.

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

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante, lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 35 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca NEOMART (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por NEOMART S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca NEOMART (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por NEOMART S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a NEOMART S.A.S., 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.

Resolución N° 79888

Ref. Expediente N° SD2025/0028044

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS