

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82324

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

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 27 de febrero de 2025, la sociedad **PROEXEQUIAL S**

A S, solicitó el registro de la Marca  (Figurativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 16, 25, 35, 36, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065 del 28 de abril de 2025, la sociedad **FUNERAVET S.A.S**, presentó oposición respecto de la Clase 45 Internacional con fundamento en: 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:

“(…) • Comparación Visual

MARCA REGISTRADA	MARCA SOLICITADA
FUNERAVET 	TIGRES U UANL 

(…) Teniendo en cuenta el cotejo visual, observamos que los dos signos comparten el diseño de un árbol frondoso con idénticas características, ambos dibujos cuentan con un tronco grueso que termina en varias ramas llenas de hojas, razón por la cual, podría generar confusión en los consumidores, quienes además podrían pensar que se trata de la extensión de la marca registrada de mi mandante.

¹ **16:** Revistas, libros, afiches, fotografías, tarjetas de presentación, facturas de compra venta, papelería, artículos de oficina (excepto muebles) cliché, material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos) folletos publicitarios; material impreso informativo; catálogos impresos o digitales.

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

35: Servicios de importación y exportación de bienes relacionados con los servicios funerarios, servicios de publicidad y venta de cofres fúnebres, realizar negocios a nombre de terceros por medio de representación de empresas extranjeras y nacionales en todo lo relacionado con los servicios funerarios. composición de páginas con fines publicitarios, vender y comprar electrodomésticos y vehículos de todo tipo. consultoría en dirección de negocios, consultoría en materia de recursos humanos.

36: Seguros y negocios financieros.

39: Transporte de personas y mercancías a nivel nacional.

45: Servicios de previsión exequial.



Ref. Expediente N° SD2025/0016212

Por lo anterior, reiteramos a pesar de ser la marca registrada mixta, predomina la parte figurativa, que es idéntica a la marca registrada, situación que impide que los consumidores puedan diferenciar a una u otra marca en el comercio.

(...) • RELACIÓN DE SERVICIOS

5. En este punto quiero indicar que aparte de lo dicho anteriormente, la marca que represento ampara los servicios de las clases 40 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza para identificar los siguientes servicios:

Clase 40: Tratamiento de materiales, tratamiento de residuos.

Clase 45: Prestación de servicios funerarios para mascotas, servicios de cementerios, hornos crematorios, servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

Por su parte, la marca que se pretende registrar busca proteger los productos y servicios de las clases 16, 25, 35, 36, 39, 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

Clase 16: Revistas, libros, afiches, fotografías, tarjetas de presentación, facturas de compra venta, papelería, artículos de oficina (excepto muebles) cliché, material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos) folletos publicitarios; material impreso informativo; catálogos impresos o digitales.

Clase 25. Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Clase 35: Servicios de importación y exportación de bienes relacionados con los servicios funerarios, servicios de publicidad y venta de cofres fúnebres, realizar negocios a nombre de terceros por medio de representación de empresas extranjeras y nacionales en todo lo relacionado con los servicios funerarios. composición de páginas con fines publicitarios, vender y comprar electrodomésticos y vehículos de todo tipo. consultoría en dirección de negocios, consultoría en materia de recursos humanos.

Clase 36: Seguros y negocios financieros.

Clase 39: Transporte de personas y mercancías a nivel nacional.

Clase 45. Servicios de previsión exequial.

De conformidad con los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para determinar la conexidad competitiva, hay que considerar los siguientes criterios:

“a) Canales de comercialización: Para el expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales en donde se comercializan, influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertida para el consumidor la similitud de uno con otro. Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

b) Idénticos o similares medios de publicidad: También tienen relación con los medios de comercialización o distribución de productos, los medios de difusión. Si los productos en conflicto se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. No sería lo mismo vender en un lugar cocinas y refrigeradoras, que vender en otro, helados y muebles. En consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio interesado en adquirirlos, asuma que provienen de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

e) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen características similares, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).

Al apreciar la posible similitud real entre los signos en conflicto, deberá tenerse en cuenta, el punto de vista del consumidor. Por lo que, el principal criterio para detectarla será el de la finalidad o uso del producto o servicio, el de su aplicación normal y su utilización práctica, ya que de estos aspectos suelen depender el posible riesgo de confusión. Si los productos o productos se destinan a finalidades iguales, idénticas o afines, y además circulan en un mismo mercado, podría darse la presencia de una similitud real para el consumidor, quien podría confundirse, que es lo que justamente se pretende evitar.”

Por lo anterior, salta a la vista la conexión competitiva que se genera entre sí, careciendo de cualquier tipo de diferenciación en procura de evitar el riesgo de confusión entre los consumidores dada la identidad de las marcas, la conexidad de los servicios protegidos y los servicios que pretende amparar el solicitante. En razón a lo anterior, podemos afirmar que entre los servicios que pretende identificar la marca solicitada en las Clases 35 y 45 Internacional y los servicios que distingue la marca previamente registrada en las mismas clases, existe una clara conexidad competitiva. (...)”

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065 del 28 de abril de 2025, la sociedad **INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.**, presentó oposición respecto de todas las clases solicitadas con fundamento en: 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:

Respecto del estudio de confundibilidad:

“(...) 3.1. La marca solicitada está incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

(...) 3.1.1 Las marcas fundamento de la oposición conforman una familia marcaria.

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

(...) El elemento principal y distintivo en las marcas registradas opositoras (listadas anteriormente), es el elemento figurativo presente en todas las marcas. De esa manera, las marcas opositoras deben tener una protección especial, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

(...) Mi representada ha construido deliberadamente la familia de marcas como una estrategia de mercadeo para que, a partir de su impresión visual y conceptual, se genere una relación cada vez más inmediata entre sus servicios y productos y su origen empresarial.

De acuerdo con lo anterior, la Superintendencia debe entonces tener en cuenta que una familia de marcas es el producto de los esfuerzos y recursos invertidos por el empresario para sobresalir en el mercado y generar una impresión particular en el consumidor. En consecuencia, la familia de marcas de INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A., se vería afectada por el registro de la marca (figurativa), ya que no podría coexistir con ésta sin generar confusión.

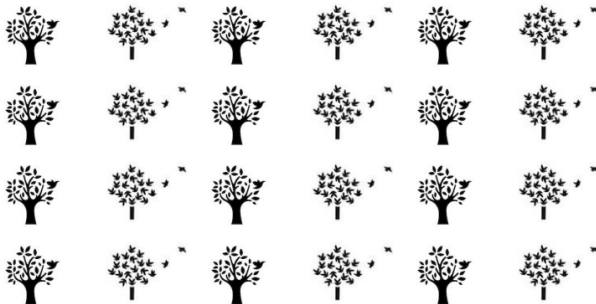
(...) 3.1.2. Naturaleza de los signos confrontados y comparación visual:

Desde una perspectiva visual, existen semejanzas capaces de crear confusión entre los consumidores, en la medida en que la marca solicitada reproduce e imita el elemento gráfico de la familia de marcas de mi representada, sin contar con elementos adicionales que disminuyan el riesgo de confusión, tal como se observa a continuación:

Marca solicitada	Marcas opositoras
	

Considerando lo anterior, el análisis por parte de la Dirección deberá basarse, por un lado, en la dimensión gráfica del signo solicitado, y por el otro, en el elemento gráfico común de la familia de marcas de INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A., que es su elemento central y distintivo.

Así, es que la imitación del elemento gráfico distintivo de las marcas opositoras genera una impresión confundible, como se aprecia a continuación:



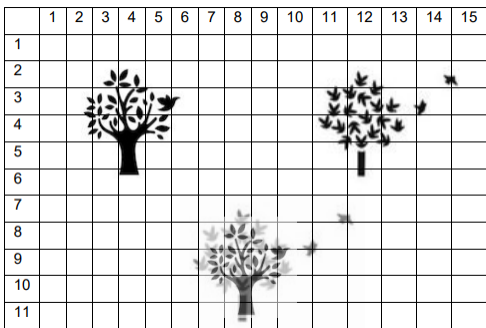
Como se puede observar, la impresión visual que generan los elementos gráficos comparados es la misma, pues se puede concluir sin mayor dificultad que las marcas tienen semejanzas frente a:

- *Incorporan un árbol como elemento principal y están compuestos por un tronco y una copa formada por elementos estilizados*

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

- En ambas marcas hay figuras de pájaros en vuelo representadas mediante siluetas negras con formas prácticamente idénticas.
- Ambos diseños usan un trazo plano, uniforme, sin detalles internos, manteniendo una estética minimalista.

(...) Lo anterior se puede corroborar si se yuxtaponen las dos imágenes, donde se evidencia claramente la alta identidad que existen entre uno y otro. Al respecto lo siguiente:



Así, las similitudes a nivel visual se hacen inevitables en la mente del consumidor, para el que será imposible diferenciar los signos en el mercado. En efecto, el consumidor pensará que la marca solicitada es una variación de los productos que actualmente comercializa mi representada, o bien, de un nuevo registro de mi representada. (...)”

Ahora bien, sobre las conexidades competitivas señaló:

Respecto de la Clase 16:

“(...) Marca solicitada :

- Clase 16: Revistas, libros, afiches, fotografías, tarjetas de presentación, facturas de compra venta, papelería, artículos de oficina (excepto muebles) cliché, material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos) folletos publicitarios; material impreso informativo; catálogos impresos o digitales.

Marcas opositoras :

- Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés.

(...) En primer lugar, desde el criterio de intercambiabilidad, es evidente que los productos protegidos por ambas marcas pueden satisfacer las mismas necesidades del consumidor, especialmente en lo que se refiere al acceso a información, herramientas de comunicación gráfica, materiales de instrucción o enseñanza, y artículos de uso frecuente en oficinas o entornos educativos. Por ejemplo, una persona interesada en adquirir material de instrucción o enseñanza, o productos de imprenta, puede optar indistintamente entre un folleto publicitario, un catálogo impreso o digital, o incluso una revista o libro informativo, dependiendo de su contenido, formato o presentación. La intercambiabilidad entre estos bienes radica en que, para el consumidor, todos ellos pueden cumplir la misma función práctica: transmitir información visual o escrita, ya sea con fines académicos, profesionales

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

o comerciales.

En segundo lugar, bajo el criterio de complementariedad, se advierte que muchos de los productos de ambas marcas se encuentran vinculados funcionalmente, al punto de que el consumo o uso de uno genera o supone el uso de otro. Por ejemplo, los artículos de oficina (excepto muebles) son claramente complementarios de la papelería, los adhesivos para oficina, y el material impreso informativo. De igual forma, el uso de productos de imprenta o clichés requiere el uso de papel, cartón o artículos de encuadernación. También existe una relación funcional entre los catálogos impresos o digitales y los productos de imprenta, pues uno depende del otro para existir y circular. Esta relación de complementariedad implica que, en la práctica, los productos actúan en conjunto para satisfacer una necesidad común del consumidor, como lo es la comunicación de contenido visual o textual en contextos educativos, promocionales o administrativos.

Finalmente, desde la perspectiva de la razonabilidad —esto es, si el consumidor podría asumir que los productos provienen del mismo origen empresarial—, se concluye que existe un alto grado de conexidad. Todos los productos en cuestión se comercializan comúnmente bajo marcas de editoriales, imprentas, papelerías o empresas gráficas que ofrecen simultáneamente revistas, libros, material de enseñanza, artículos de oficina, productos de imprenta y papelería. En el mercado actual es absolutamente razonable que un consumidor atribuya a un mismo origen empresarial la oferta de estos bienes, pues suelen presentarse como parte de un mismo portafolio de productos vinculados al mundo editorial, gráfico o escolar. Empresas como Carvajal, Panamericana, Norma o incluso casas editoriales universitarias, suelen ofrecer indistintamente revistas, libros, catálogos, papelería y productos de oficina bajo una misma marca, lo que refuerza la idea de una percepción común de origen. (...)”

Respecto de la Clase 25:

“(...) Marca solicitada :

- Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Marcas opositoras :

- Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés.

- Clase 35: Gestión de negocios comerciales, publicidad servicios de distribución, comercialización, importación, exportación, compra y venta de toda clase de medicamentos, aparatos e instrumentos quirúrgicos, entre otros.

- Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

- Clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

(...) A pesar de que, en principio, los productos de la clase 25 —prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería— no parecen guardar una conexidad directa con los productos y servicios amparados por las marcas opositoras, sí puede afirmarse que existe conexidad competitiva desde el criterio de la razonabilidad, atendiendo a la realidad del mercado y al comportamiento habitual de los

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

empresarios.

En efecto, es cada vez más común que empresas que originalmente se dedican a actividades como la publicidad, la gestión comercial, la educación o incluso la impresión y distribución de productos gráficos, diversifiquen su portafolio y comiencen a ofrecer productos de la clase 25 como una forma de fortalecer su presencia de marca y generar nuevas líneas de negocio. Este fenómeno se manifiesta con particular claridad en la comercialización de “merchandising” corporativo o institucional, es decir, ropa y accesorios personalizados con los signos distintivos de la empresa, como camisetas, gorras, sudaderas o bolsos. Así, no resulta extraño que una sociedad como la de mi representada ofrezcan productos de vestir con su logotipo, lemas o imágenes distintivas, ya sea para su comercialización directa o como herramienta de promoción.

Bajo este contexto, el consumidor medio podría razonablemente suponer que una marca idéntica usada para identificar productos de la clase 25 pertenece al mismo empresario que ofrece productos o servicios en las clases 16, 35 o 41, especialmente si dicha marca ya goza de reconocimiento en el mercado. La situación se agrava cuando, como en el presente caso, la marca solicitada es idéntica a la familia de marcas previamente registradas por mi representada. Esta coincidencia genera un riesgo significativo de asociación, pues el consumidor fácilmente podría concluir que las prendas de vestir que llevan esa marca hacen parte del portafolio de productos o actividades promocionales de INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A. de las marcas registradas, más aún si se tiene en cuenta que el uso de ropa con signos distintivos de empresas o instituciones es una práctica comercial ampliamente difundida.

Incluso puede identificarse una forma de complementariedad indirecta, en la medida en que las prendas de vestir se utilizan con frecuencia en el contexto de eventos educativos, culturales o publicitarios, es decir, como soporte material de los servicios de la clase 41 o como extensión de campañas desarrolladas por empresas de la clase 35. Así, las prendas funcionan como vehículo para reforzar la identidad visual de la marca y consolidar su presencia ante el público. (...)”

Respecto de la Clase 35:

“(...) Marca solicitada

- Clase 35: Servicios de importación y exportación de bienes relacionados con los servicios funerarios, servicios de publicidad y venta de cofres fúnebres, realizar negocios a nombre de terceros por medio de representación de empresas extranjeras y nacionales en todo lo relacionado con los servicios funerarios. composición de páginas con fines publicitarios, vender y comprar electrodomésticos y vehículos de todo tipo. consultoría en dirección de negocios, consultoría en materia de recursos humanos.

Marcas opositoras :

- Clase 35: Gestion de negocios comerciales, publicidad servicios de distribucion, comercializacion, importacion, exportacion, compra y venta de toda clase de medicamentos, aparatos e instrumentos quirurgicos, entre otros.

- Clase 44: Servicios medicos, servicios veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas o animales, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

- Clase 45: Servicios jurídicos, servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

- Clase 16: *Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés.*

(...) En primer lugar, la coincidencia en la clase 35 es un indicio relevante de conexidad competitiva, pues implica que los servicios enfrentados pertenecen al mismo ámbito económico general: la gestión, representación, comercialización, distribución y consultoría en materia de negocios. En efecto, tanto la marca solicitada como las opositoras se refieren a servicios que giran en torno a la intermediación comercial, la publicidad, la importación y exportación, y la representación empresarial, lo que ya de por sí establece un terreno común susceptible de generar riesgo de asociación por parte del consumidor.

Más aún, desde el criterio de razonabilidad, resulta perfectamente plausible que un consumidor, al enfrentarse a signos idénticos o similares, concluya que los servicios ofrecidos por ambas marcas provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas. Esta percepción se fundamenta en la práctica comercial contemporánea, donde es habitual que grandes sociedades empresariales amplíen su portafolio de servicios para incluir líneas complementarias o afines a sus actividades centrales.

Particularmente, es razonable que una empresa dedicada a la prestación de servicios médicos (clase 44), servicios jurídicos (clase 45) y de seguridad personal y patrimonial, como las identificadas por las marcas opositoras, también se dedique a la prestación de servicios funerarios o relacionados con dicho sector, ya sea de forma directa o a través de filiales. La razón es sencilla: los servicios funerarios se sitúan dentro de la cadena de atención integral a las personas y sus familias, especialmente en contextos de fallecimiento, donde suelen intervenir empresas médicas, jurídicas y de seguridad de forma articulada. Así, el consumidor puede considerar lógico que una misma marca ampare servicios médicos y funerarios, por ejemplo, en clínicas que ofrecen paquetes que incluyen asistencia médica, asesoría legal y coordinación funeraria.

Asimismo, el hecho de que la marca solicitada también ampare servicios de consultoría en negocios, recursos humanos y representación de empresas — actividades genéricas y aplicables a múltiples sectores— refuerza la idea de que los servicios comparados pertenecen al mismo ecosistema comercial y pueden coexistir dentro de una misma estructura empresarial. Es común que una compañía que ofrece servicios de importación y exportación de productos como medicamentos o instrumentos quirúrgicos (como lo hacen la familia de marcas de mi representada), extienda su actividad a otros bienes o sectores sensibles como el funerario, dada la logística, regulaciones y canales de distribución compartidos.

En este mismo sentido, incluso puede hablarse de una cierta complementariedad entre los servicios médicos (clase 44) y los servicios funerarios representados en la marca solicitada, en tanto uno puede ser la antesala natural del otro. Es usual que instituciones médicas o de asistencia integral ofrezcan a los familiares de los pacientes fallecidos opciones de servicios funerarios o los remitan a proveedores vinculados, lo cual también puede hacerse bajo una misma marca o en virtud de alianzas estratégicas percibidas como una unidad empresarial por parte del consumidor. (...)

Respecto de la Clase 36:

“(...) Marca solicitada :

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

- Clase 36: Seguros y negocios financieros.

Marcas opositoras :

- Clase 35: Gestion de negocios comerciales, publicidad servicios de distribucion, comercializacion, importacion, exportacion, compra y venta de toda clase de medicamentos, aparatos e instrumentos quirurgicos, entre otros.

- Clase 44: Servicios medicos, servicios veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas o animales, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

- Clase 45: Servicios jurídicos, servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.

(...) Desde el enfoque de la razonabilidad, el análisis no se limita a las funciones intrínsecas de los servicios comparados, sino que evalúa la percepción del consumidor frente a su posible origen empresarial común, teniendo en cuenta la forma como operan los mercados en la actualidad. En este contexto, es perfectamente razonable que una sociedad que presta servicios médicos (clase 44), servicios jurídicos (clase 45) y servicios de gestión de negocios (clase 35), también se dedique a ofrecer servicios financieros o de seguros (clase 36), ya sea de manera directa o mediante empresas del mismo grupo corporativo.

La prestación de servicios financieros y de seguros ha dejado de ser una actividad exclusiva de entidades especializadas. Hoy en día, grandes conglomerados empresariales, clínicas, aseguradoras, firmas jurídicas o compañías de servicios integrales suelen ampliar su oferta para incluir soluciones financieras o aseguradoras, dirigidas tanto a individuos como a empresas. Por ejemplo, es común que hospitales y centros médicos ofrezcan pólizas de salud o seguros complementarios o que empresas dedicadas a la gestión de negocios desarrollen líneas de financiamiento para sus clientes o asociados.

En ese orden, el consumidor promedio podría razonablemente asumir que una empresa identificada por una marca determinada que ya ofrece servicios médicos, jurídicos o de gestión comercial, también se ocupa de seguros o negocios financieros, por tratarse de actividades que, si bien formalmente pertenecen a clases distintas, guardan una lógica de servicio integral y una relación funcional en la vida económica de los usuarios.

Además, puede identificarse una relación de complementariedad entre los servicios. Por ejemplo, los servicios médicos (clase 44) frecuentemente se complementan con productos y servicios aseguradores (clase 36), como pólizas de salud o seguros de vida. Lo mismo ocurre con los servicios jurídicos (clase 45), que muchas veces incluyen consultoría en materia financiera, planeación patrimonial o seguros legales. Incluso los servicios de gestión comercial (clase 35) pueden requerir, como complemento natural, asesoría financiera, gestión de riesgos o acceso a seguros empresariales. Esta interdependencia refuerza la idea de que estos servicios, aunque formalmente diferenciables, se perciben como parte de un mismo ecosistema empresarial, o al menos vinculados bajo una misma marca o grupo de empresas. (...)"

Respecto de la Clase 39:

"(...) Marca solicitada :

- Clase 39: Transporte de personas y mercancías a nivel nacional.

Marcas opositoras :

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

- Clase 35: *Gestión de negocios comerciales, publicidad servicios de distribución, comercialización, importación, exportación, compra y venta de toda clase de medicamentos, aparatos e instrumentos quirúrgicos, entre otros.*

- Clase 44: *Servicios médicos, servicios veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas o animales, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.*

- Clase 45: *Servicios jurídicos, servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.*

(...) En efecto, aunque a primera vista los servicios puedan parecer distintos o pertenecer a sectores disímiles, al analizar su dinámica en el contexto comercial moderno, resulta plausible concluir que un consumidor promedio podría considerar razonable que todos ellos provienen del mismo empresario o grupo empresarial. Esto se debe, en primer lugar, al hecho de que muchas empresas han diversificado sus líneas de negocio para cubrir múltiples áreas de servicios, ofreciendo desde soluciones logísticas y de transporte (clase 39) hasta servicios médicos, comerciales o jurídicos (clases 35, 44 y 45), bajo una misma marca sombrilla o arquitectura de marca común. Esta práctica se ha vuelto común especialmente en conglomerados que operan en sectores de servicios integrales, como la salud, el comercio farmacéutico, o la consultoría empresarial, donde es habitual ofrecer transporte especializado para personas o productos, como parte de un portafolio de soluciones más amplio.

Adicionalmente, la conexión se materializa por la percepción razonable del consumidor frente al origen empresarial. Cuando dos marcas son idénticas desde el punto de vista visual y conceptual, como en este caso, es natural que el público asuma que el servicio de transporte identificado por la marca solicitada constituye una expansión lógica o una nueva línea de negocio de la empresa que ya ofrece servicios de distribución comercial (clase 35), asistencia médica (clase 44) o protección de personas y bienes (clase 45). Así, por ejemplo, una empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos farmacéuticos (clase 35) puede fácilmente requerir y ofrecer servicios de transporte para entregar dichos productos, generando una expectativa razonable de relación empresarial. De igual forma, las clínicas u hospitales (clase 44) suelen contar con sistemas propios de transporte asistido o de pacientes, y empresas de seguridad (clase 45) suelen prestar servicios integrales que incluyen traslado seguro de personas o mercancías. (...)"

Respecto de la Clase 45:

"(...) Marca solicitada :

- Clase 45: *Servicios de previsión exequial.*

Marcas opositoras :

- Clase 45: *Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas, servicios como los que ofrece el instituto.*

- Clase 45: *Servicios jurídicos, servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.*

(...) En primer lugar, desde el criterio de razonabilidad, se evidencia que un consumidor promedio, enfrentado a la realidad del mercado actual, podría

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

razonablemente considerar que los servicios de previsión exequial y los servicios personales, sociales o jurídicos prestados por terceros provienen de un mismo origen empresarial. Ello se debe a que los servicios de previsión exequial suelen ofrecerse mediante paquetes integrales que incluyen no solo aspectos logísticos y ceremoniales, sino también asistencia jurídica en trámites sucesorales, asesoría legal sobre disposiciones testamentarias, y apoyo psicosocial y emocional a los familiares, lo cual se enmarca dentro de la categoría de servicios personales y sociales. Así, empresas dedicadas a la previsión exequial frecuentemente integran o tercerizan servicios jurídicos y de acompañamiento personal como parte de su oferta, lo que permite establecer una relación razonable de procedencia común entre los servicios en conflicto.

En segundo lugar, bajo el criterio de complementariedad, los servicios exequiales necesariamente se relacionan con servicios jurídicos y sociales, en tanto la ocurrencia de un fallecimiento genera una cadena de necesidades complementarias: asesoría legal en materia de herencias, trámites notariales y registrales, gestión de seguros de vida, entre otros, así como apoyo social y emocional a los familiares. Estos servicios, aunque distintos en su naturaleza técnica, conforman una experiencia de consumo integrada desde la perspectiva del usuario, lo que evidencia su interdependencia funcional. (...)”

Que, dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **PROEXEQUIAL S A S**, dio respuesta a la oposición argumentando:

Respecto de la oposición interpuesta por la sociedad **FUNERAVET S.A.S**:

“(...) Diferencia visual sustancial:

Los signos tienen estéticas claramente distintas: la marca registrada se basa en un estilo realista y cromático, mientras que el signo solicitado es abstracto, monocromático y estilizado.

El consumidor medio percibe los signos como visualmente diferentes, más aún por el uso del texto distintivo "FuneraVet" como elemento dominante de la marca previamente registrada.

Se insiste que la figura de un árbol es un elemento de uso común en múltiples marcas, especialmente en sectores relacionados con el medio ambiente, la salud, la espiritualidad y servicios funerarios.

Así mismo, es preciso revisar la ausencia de coincidencia nominativa la marca registrada incorpora una denominación distintiva "FuneraVet", lo que fortalece la diferenciación global de los conjuntos marcarios, dado que la inclusión de texto y su ubicación refuerzan aún más la capacidad de diferenciación para el consumidor.

Desde una perspectiva integral y conforme con los criterios de apreciación global establecidos por la Decisión 486 y la jurisprudencia andina y nacional, no existe riesgo de confusión directa ni asociación indebida entre los signos. Ambos pueden coexistir pacíficamente en el mercado, aún en gracia de discusión en clases coincidentes, al presentar características gráficas notablemente diferenciables.

El opositor en su afán de determinar una presunta irregistrabilidad, incurre en error al analizar los componentes figurativos de manera simultánea, para lo cual ocupa un tiempo importante en comparar los árboles de forma simultánea, lo cual es una forma indebida de análisis. Por el contrario la oficina de marcas deberá realizar su comparación de forma sucesiva como lo hace un consumidor promedio. Es claro entonces, a diferencia de la oposición, que la marca solicitada es distintiva.

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

(...) De la presunta Conexidad competitiva

(...) La oposición basada en supuesta conexidad competitiva, complementariedad o razonabilidad del consumidor no constituye un argumento sólido para denegar el registro de la marca solicitada. No se configura riesgo de confusión real, , y los servicios pertenecen a sectores jurídicamente diferenciados. Por tanto, la marca solicitada es plenamente registrable de conformidad con los principios y la legislación aplicable. (...)”

Respecto de la oposición interpuesta por la sociedad **INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.**

“(...) Una vez señalado lo anterior, obsérvese que el opositor parte de una premisa equivocada, la marca solicitada es una marca mixta, con un componente fonético importante y destacable en el conjunto marcario, que utiliza una grafía especial y altamente distintiva y que es el componente más importante en la marca y el que será objeto de recordación.

(...) NO es cierto, como lo afirma el opositor, i. Que el componente figurativo, sea el componente más importante de la marca opositora, por el contrario, la expresión INSTITUTO DE CANCEROLOGIA IDC, ocupa un espacio importante en la marca, tiene una grafía especial, y las letras IDC revisten total protagonismo y relevancia siendo por su posición y tamaño las que más quiere destacar el conjunto marcario, siendo el componente nominativo el elemento de más recordación, será este el que el consumidor utilice para referirse a la marca, sin referirse para identificarla como el árbol de aves, como lo indica el accionante.

Ahora bien, el componente gráfico se trata de la representación de un árbol formado por la representación de aves con las alas extendidas que simulan vuelo, olvida el opositor que los elementos figurativos genéricos no son de uso exclusivo.

En efecto, un árbol, en sí mismo, es un elemento gráfico común, genérico y no distintivo. No se puede monopolizar el uso exclusivo de símbolos de la naturaleza (como montañas, hojas, sol, o árboles) (...)

Ahora bien, respecto de las alegadas conexidades competitivas señaló:

Respecto de la Clase 16:

“(...) Respecto al criterio de intercambiabilidad (sustituibilidad).

La afirmación de que los productos pueden ser “intercambiables” parte de una generalización excesiva que no toma en cuenta las funcionalidades específicas, el propósito de uso y el tipo de consumidor. Aunque algunos productos puedan transmitir “información”, no significa que sean sustituibles entre sí.

Diferencia funcional: Un catálogo comercial o un folleto publicitario no es intercambiable con un libro educativo ni con material didáctico técnico. La intención, profundidad del contenido, autoría y autoridad editorial son completamente distintas. No son, por tanto, sustitutos razonables desde la perspectiva del consumidor informado.

Segmentación de mercado: La sustitución implicaría que un consumidor opta fácilmente entre un folleto y un libro de texto universitario, lo cual no ocurre. Cada tipo de producto responde a nichos y usos concretos (publicidad vs. educación formal vs. comunicación institucional). Interpretación restrictiva del TJCA: El criterio de sustitución no se satisface simplemente porque los productos “contienen

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

información"; debe existir una sustitución práctica y real en el mercado. No basta con compartir una categoría general de funcionalidad.

Respecto al criterio de complementariedad

Los ejemplos usados por el opositor para sostener la complementariedad caen en una interpretación forzada o artificial de la relación entre los productos. No toda relación funcional es complementariedad competitiva: El hecho de que un producto pueda ser usado junto con otro (ej., papel con impresoras, adhesivos con papelería) no prueba que su comercialización conjunta derive en riesgo de asociación empresarial ni de confusión marcaria.

Complementariedad genérica ≠ complementariedad competitiva: Este criterio exige una dependencia funcional directa, no una coexistencia ocasional en el uso. Productos que pueden ser usados juntos no necesariamente tienen vinculación comercial o marcaria.

(...) Respecto al criterio de razonabilidad (origen empresarial común)

El argumento de que el consumidor atribuiría los productos a un mismo origen empresarial es una inferencia especulativa y no se sustenta en pruebas objetivas del caso concreto.

Oferta multirubro ≠ origen común percibido: Que empresas grandes (ej., Carvajal, Panamericana) comercialicen diferentes productos bajo un mismo paraguas no implica que cualquier empresa lo haga o que el consumidor espere esto. No todos los oferentes tienen la misma diversificación.

Ausencia de indicios de confusión efectiva: No se demuestra que haya confusión actual o potencial por parte del consumidor medio. La mera posibilidad abstracta no basta para fundamentar conexidad competitiva.

Especialización de origen empresarial: Muchos consumidores reconocen la diferencia entre una editorial educativa y una empresa de artículos de oficina o imprenta comercial. La percepción de origen se segmenta en función de la actividad principal, no por la generalidad del portafolio. (...)"

Respecto de la Clase 25:

"(...) Conforme a los criterios establecidos por la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad el análisis de confundibilidad marcaria exige, entre otros elementos, evaluar si existe conexidad competitiva entre los productos o servicios que amparan los signos en conflicto. En este sentido, debe afirmarse que la clase 25 del Arreglo de Niza, que comprende principalmente prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, no presenta una relación de conexidad competitiva ni de complementariedad funcional con las clases 16 (productos editoriales y de papelería), 35 (servicios de gestión y comercialización empresarial), ni 41 (servicios de educación, entretenimiento y cultura).

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha reiterado que la conexidad competitiva se configura cuando los productos o servicios pueden resultar sustituibles, complementarios o comercialmente vinculados de forma tal que el consumidor pueda suponer que provienen del mismo origen empresarial. Sin embargo, en reiterada jurisprudencia —como en la Resolución No. 22764 del 5 de abril de 2019, expediente 18- 260765, y en la Resolución No. 78399 del 30 de diciembre de 2016, expediente 15- 479121—, la SIC ha sostenido que las clases 25 y 41 no son conexas, al tratarse de productos y servicios que no compiten ni guardan relación funcional directa, diferenciándose en cuanto a su naturaleza, canales de comercialización, consumidores y finalidad económica.

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

De igual forma, la SIC ha afirmado que los productos de la clase 16, orientados principalmente a fines informativos, educativos o administrativos, no comparten ni el ámbito de uso ni los canales comerciales de los productos de la clase 25, como consta en la Resolución No. 62798 del 8 de octubre de 2020, expediente 19-238774. Por otro lado, si bien la clase 35 puede incluir servicios de venta al por menor de prendas de vestir, su carácter es puramente instrumental o intermediario, y no lo convierte en competidor ni en producto confundible con las marcas de productos que efectivamente se venden bajo clase 25, tal como ha sido precisado en decisiones como la Resolución No. 39564 del 24 de junio de 2021, expediente 20-090746. (...)

Respecto de la Clase 35:

“(...) Coincidencia en la clase 35 no implica conexidad automática:

Si bien tanto la marca solicitada como las marcas opositoras incluyen servicios en la clase 35, esto no es suficiente para establecer una conexidad competitiva. La clasificación internacional de Niza tiene un propósito administrativo y no implica necesariamente que los servicios sean similares o conexos desde la óptica del consumidor o del mercado. Además, la coincidencia en la clase debe analizarse a nivel de especificidad del servicio, no solo en términos amplios.

Doctrina y jurisprudencia han señalado reiteradamente que la coincidencia en clase no genera por sí sola riesgo de confusión, ya que dentro de una misma clase coexisten servicios muy distintos que no compiten ni se sustituyen.

No existe conexidad entre servicios funerarios y los servicios médicos, jurídicos o de seguridad:

Aunque el opositor argumenta una “cadena de atención integral”, no hay conexidad competitiva real entre los servicios funerarios (objeto de la marca solicitada) y los servicios médicos (clase 44), jurídicos (clase 45) ni los de seguridad personal. Se trata de sectores con finalidades, operadores, regulaciones y públicos completamente distintos:

- *Servicios funerarios se centran en la disposición de cadáveres, organización de ceremonias, cremación o entierro.*
- *Servicios médicos se dirigen a la salud y atención clínica.*
- *Servicios jurídicos y de seguridad operan en campos normativos y preventivos, ajenos al mercado funerario. No es correcto asumir que por el hecho de que un fallecimiento pueda activar servicios jurídicos o médicos, exista conexidad competitiva.*

La conexidad requiere competencia o posibilidad de sustitución, no mera coincidencia circunstancial.

No hay práctica común ni razonabilidad comercial que justifique una asociación de origen, así la argumentación de que es razonable que una misma empresa ofrezca servicios médicos, jurídicos y funerarios no se sustenta en evidencia de mercado ni en práctica habitual.

Al contrario:

- *La mayoría de los prestadores de servicios funerarios son empresas especializadas, distintas de clínicas, bufetes de abogados o empresas de seguridad.*

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

- *No es común que un consumidor asuma que una clínica médica o un abogado ofrece servicios funerarios bajo una misma marca. La razonabilidad alegada por el opositor no corresponde a una percepción promedio del consumidor, ni está respaldada por precedentes relevantes. (...)*

Respecto de la Clase 36:

“(...)Ausencia de conexidad competitiva real y jurídica:

Aunque se pretenda justificar una supuesta conexidad entre los servicios financieros (clase 36) y los servicios médicos (clase 44), jurídicos (clase 45) y de gestión comercial (clase 35), desde el punto de vista legal y funcional, estos servicios no compiten entre sí ni son sustituibles. La conexidad competitiva exige más que complementariedad o coincidencia en el cliente final: debe existir una posibilidad de que el consumidor sustituya uno por otro, lo que claramente no ocurre en este caso.

Criterio de razonabilidad: uso incorrecto del enfoque:

El análisis desde la razonabilidad no puede desligarse de los principios básicos del derecho marcario: especialidad, distintividad y territorialidad. Pretender que, por el hecho de que grandes grupos empresariales diversifican su portafolio, exista un riesgo de confusión sistemático, desnaturaliza el principio de especialidad, que permite que una misma marca sea registrada en clases distintas siempre que no exista riesgo de confusión ni vinculación empresarial directa o real en el mercado.

Percepción del consumidor relevante:

El argumento de que el consumidor "razonable" puede suponer un mismo origen empresarial por la complementariedad de servicios es especulativo. El consumidor promedio está en capacidad de distinguir entre los distintos prestadores de servicios financieros, jurídicos, médicos o comerciales, y sabe que una misma marca puede ser utilizada por diferentes titulares en sectores distintos, especialmente cuando las marcas en conflicto no son idénticas o no presentan similitudes marcarias sustanciales.

Complementariedad no implica riesgo de confusión:

La complementariedad entre servicios no es sinónimo de conexidad competitiva. Que un servicio jurídico pueda involucrar consultoría financiera, o que una clínica ofrezca seguros de salud, no transforma los servicios jurídicos o médicos en financieros o aseguradores. Se trata de vínculos comerciales naturales, pero no suficientes para generar confusión sobre el origen empresarial de los servicios identificados por la marca solicitada.

El riesgo de confusión debe ser real y concreto, no hipotético:

La carga probatoria en estos casos corresponde a quien formula la oposición. Afirmar de manera generalizada que “hoy en día” muchas empresas ofrecen múltiples servicios no acredita una situación objetiva, concreta y específica de riesgo de confusión frente a la marca solicitada. No se ha demostrado que exista una coincidencia en canales de comercialización, públicos objetivo específicos ni evidencia empírica de que el consumidor pueda efectivamente confundirse respecto del origen empresarial de los servicios ofrecidos bajo la marca solicitada. (...)

Respecto de la Clase 39:

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

“(…) Ausencia de relación directa desde la perspectiva del consumidor promedio:

La afirmación de que “el consumidor puede razonablemente suponer que provienen del mismo origen empresarial” es especulativa. De acuerdo con los criterios establecidos por la jurisprudencia andina y nacional:

- El consumidor promedio no presume automáticamente una relación económica entre marcas idénticas si los servicios que distinguen son de naturaleza distinta, canales de prestación distintos y finalidad diferente.*
- La percepción del consumidor no puede fundarse en supuestos amplios sobre diversificación empresarial. La regla general en propiedad industrial no es la diversificación, sino la especialización.*

El argumento de la diversificación empresarial no configura conexidad per se: Si bien algunas empresas diversifican su portafolio, esto no implica que todos los sectores estén naturalmente conectados o que el consumidor asuma esa vinculación sin más:

- La jurisprudencia ha sido clara en señalar que la conexidad debe probarse a partir de elementos concretos como:*

o Público objetivo común o Canales de distribución compartidos

o Coincidencia en la función económica

o Sustituibilidad

o complementariedad práctica de los servicios

Ninguno de estos elementos ha sido demostrado de forma objetiva por la parte opositora.

Ausencia de competencia efectiva o potencial:

Para que exista conexidad competitiva, debe haber una posibilidad real de que los servicios compitan entre sí en el mercado:

- Los servicios médicos o de seguridad no compiten con los de transporte logístico. Tampoco se configuran como sustitutos ni se ofertan como parte de un mismo paquete básico.*
- La prestación de transporte por parte de un hospital, por ejemplo, no transforma dicho servicio en una actividad mercantil principal. Su carácter es accesorio y no definitorio del signo. (...)”*

Respecto de la Clase 45:

“(…) Sobre la supuesta conexidad competitiva entre servicios exequiales y servicios jurídicos, personales y sociales (Clase 45):

La conexidad competitiva no puede presumirse por una relación circunstancial o funcional, sino que debe basarse en una posibilidad real y efectiva de competencia en el mercado, conforme al entendimiento jurídico consolidado.

Los servicios exequiales pertenecen típicamente a la clase 45 o incluso a la clase 44, pero su naturaleza es predominantemente logística, operativa y ritual, no jurídica. La existencia de elementos jurídicos o de acompañamiento emocional en

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

algunos paquetes no convierte a esos servicios en jurídicos per se, ni significa que compitan con firmas de abogados o entidades sociales.

La complementariedad funcional no equivale a conexidad competitiva. Muchas actividades son complementarias sin que haya riesgo de confusión entre sus proveedores (ej.: servicios funerarios y floristerías, funerarias y notarías). La Decisión 486 exige que exista una intercambiabilidad o sustitución en el consumo para hablar de competencia, lo cual aquí no se configura. (...)”

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 servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

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

Las marcas opositoras son las siguientes:

Trámite	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Tipo	Estado	Vigencia
Marca	FUNERAVET	FUNERAVET S.A.S	SD2021/0021430	11	40, 45	MX	Registrada	30 dic. 2031
Marca		INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.	06083814	8	16	FI	Registrada	28 feb. 2027
Marca		INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.	05079746	8	35	FI	Registrada	08 mar. 2026
Marca		INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.	06083810	8	41	FI	Registrada	28 feb. 2027
Marca		INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.	05079754	8	44	FI	Registrada	08 mar. 2026
Marca		INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.	05079756	8	45	FI	Registrada	08 mar. 2026

Si bien es cierto que el opositor, la sociedad **INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.**, trae a colación su familia de marcas “IDC”, e “INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.”, lo cierto es que, lo hace a modo indicativo y no de oposición; pues, solo argumenta de manera

 efectiva la conexidad competitiva de los signos (mixtos) registrado en Clases 16, 35, 41, 44 y 45 Internacional. Lo anterior puede constatare en los apartes precitados en los escritos de oposición; en donde el opositor dirige su argumentación únicamente respecto de dichos signos, sin atender las demás coberturas de su familia de marcas ni la confundibilidad respecto de marcas mixtas. En atención a lo anteriormente indicado, solo se entenderán efectivamente argüida las oposiciones respecto de los signos identificados bajo Expedientes No. 06083814, 05079746, 06083810, 05079754, 05079756.

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0016212

El signo solicitado	Los signos opositores
 (Figurativa)	 FuneraVet  (Figurativas)

FAMILIA DE MARCAS

titularidad del INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA

El hecho que la sociedad mencionada incluya de forma reiterada la misma figura  en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común  un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común  que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos y figurativos

“Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 023–IP-2004, 02 de julio de 2004).

Por el contrario, si se determina que el elemento distintivo es el gráfico, se deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de este tipo de marcas, es decir, el trazo y el concepto. El análisis del trazado debe tener en cuenta las figuras o líneas de los dibujos que forman el signo marcario y el concepto se refiere a la idea que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa⁴; siendo este último el que suele prevalecer:

“Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión”.⁵

De encontrarse que los signos en confrontación evocan un concepto, es necesario realizar su comparación tanto en el plano gráfico como en el plano conceptual. Al respecto, el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa señala que:

“(…) La semejanza de las marcas figurativas en el plano gráfico deberá efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos para comparar las marcas puramente gráficas”⁶, es decir, tomando en consideración la pauta de la visión en conjunto.

Si desde el punto de vista gráfico no existe semejanza entre las marcas, “no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual”⁷. Si, por el

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 477-IP-2016.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 84-IP-2007.

⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, primera edición, pág. 240.

⁷ Óp. Cit., pág. 241.

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

contrario, existen semejanzas desde el punto de vista gráfico, *“deberá procederse a examinar las correspondientes marcas en el plano conceptual (...) habrá que determinar si los signos considerados gráficamente dispares, evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente”*.⁸

Comparación entre signos figurativos

En relación con el cotejo para signos figurativos se deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de este tipo de marcas, es decir, el trazo y el concepto. El análisis del trazado debe tener en cuenta las figuras o líneas de los dibujos que forman el signo marcario y el concepto se refiere a la idea que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa⁹; siendo este último el que suele prevalecer:

“Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión”.¹⁰

De encontrarse que los signos en confrontación evocan un concepto, es necesario realizar su comparación tanto en el plano gráfico como en el plano conceptual. Al respecto, el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa señala que:

*“(...) La semejanza de las marcas figurativas en el plano gráfico deberá efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos para comparar las marcas puramente gráficas”*¹¹, es decir, tomando en consideración la pauta de la visión en conjunto.

Si desde el punto de vista gráfico no existe semejanza entre las marcas, *“no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual”*¹². Si, por el contrario, existen semejanzas desde el punto de vista gráfico, *“deberá procederse a examinar las correspondientes marcas en el plano conceptual (...) habrá que determinar si los signos considerados gráficamente dispares, evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente”*.¹³

Análisis comparativo con marca opositora FUNERAVET.

EL signo solicitado  es de naturaleza figurativa y constan de la ilustración simple y minimalista de un árbol en blanco y negro con un tronco ancho y diez ramas de distinta longitud de las que se desprenden las siluetas de hojas acompañado de la imagen de un ave que despega de una de sus ramas ubicada en la zona superior derecha del conjunto.

Por su parte, el signo opositor **FUNERAVET** es de naturaleza mixta y consta, en su elemento nominativo, de la expresión ‘FUNERAVET’. Su elemento gráfico está dado por la forma especial de sus letras en una fuente rígida y alargada en color verde con la ilustración de un

⁸ Óp. Cit., pág. 241.

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 477-IP-2016.

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 84-IP-2007.

¹¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, primera edición, pág. 240.

¹² Óp. Cit., pág. 241.

¹³ Óp. Cit., pág. 241.

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

árbol en su parte superior, el cual cuenta con un tronco estrecho en color marrón y cuatro ramas principales que se subdividen en tres ramas secundarias cada una; en lugar de hojas, posee la ilustración de huellas de perro en color verde.

Ahora bien, atendiendo a lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se tiene que cuando se cotejan marcas figurativas y mixtas cuyo elemento preponderante es el nominativo, no se presenta riesgo de confusión. En este sentido, esta Dirección concluye que no es posible la confundibilidad entre los signos anotados por las siguientes razones:

Sobre el particular, si bien se reconoce la importancia de los elementos gráficos que le asiste a los signos en conflicto, lo cierto es que el elemento denominativo de los signos cotejados es el que predomina en los signos. En efecto, dado que el elemento denominativo es el que comúnmente usa un consumidor para buscar, solicitar o adquirir un determinado producto o servicio amparado con una marca; aun cuando se considere en conjunto (gráfico + palabras) los signos comparados, en el cotejo realizado tendrá primacía los elementos denominativos de los signos en conflicto por ser estos los preponderantes.

Por otro lado, en lo que respecta a la comparación de los signos figurativos y mixtos - solicitado y opositor-, Esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza (la inclusión de la grafía de un árbol), analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos (opositor), como observados (elementos figurativos particulares) produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación, como es el caso del FUNERAVET en la parte inferior del signo opositor. Concretamente, en el plano ortográfico, los signos confrontados no presentan coincidencia vocálica ni consonántica alguna. Así, la coincidencia en la ilustración principal no puede ser precepto de negación de los signos, comoquiera que los demás elementos nominativos y gráficos que los conforman permiten su diferenciación, como se aprecia a continuación:

El signo solicitado	El signo opositor
 (Figurativa)	 (Figurativa)

Los signos exhiben claras disparidades en su composición visual, comenzando por el diseño y el color en general. El signo solicitado es una silueta de árbol simple y estilizada de color negro, con un pájaro posado en una rama. Por el contrario, el signo opositor es una imagen más detallada y multicolor, con un árbol verde de tronco marrón y la palabra "FuneraVet" en una fuente *sans-serif* de color verde debajo. Este marcado contraste en la paleta de colores distingue inmediatamente ambos signos.

Se aprecian más diferencias en los detalles del árbol y sus hojas. El árbol del signo solicitado tiene un tronco grueso y elegante con hojas estilizadas y escasamente



Ref. Expediente N° SD2025/0016212

distribuidas, lo que le da un aspecto delicado. Las hojas no están definidas individualmente, sino que forman parte de una forma más grande y fluida. En cambio, el árbol del signo opositor tiene un tronco mucho más delgado y rústico, y su copa está llena de hojas verdes distintivas, que recuerdan a las huellas de perro, creando una textura densa y exuberante. Las formas de las hojas y el ancho del tronco son elementos clave que evitan cualquier confusión visual entre ambos signos.

La composición y los elementos adicionales también los diferencian. El signo solicitado incluye un pájaro pequeño y simple, que es una parte integral de su diseño y le añade un toque de vida a la silueta. El signo opositor, en cambio, no contiene animales. En su lugar, incorpora un logotipo denominativo prominente, "FuneraVet", situado directamente debajo del árbol. La elección de la fuente y el color del texto forman parte del diseño general de la marca, creando un logotipo combinado, mientras que el signo solicitado es un elemento puramente figurativo.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.



Análisis comparativo con marcas opositoras

EL signo solicitado  es de naturaleza figurativa y constan de la ilustración simple y minimalista de un árbol en blanco y negro con un tronco ancho y diez ramas de distinta longitud de las que se desprenden las siluetas de hojas acompañado de la imagen de un ave que despega de una de sus ramas ubicada en la zona superior derecha del conjunto.

Por su parte, los signos opositores  incluyen la imagen de un árbol de diseño particular con un tronco de grosor estrecho y alargado, la copa del árbol está conformada por numerosas hojas, las cuales, al contarlas, suman un total de veinte. Además, el signo incluye tres aves, una de las cuales se encuentra posada en una de las ramas, mientras que las otras dos vuelan hacia el lado derecho de la imagen. La figura del árbol se ubica en el centro de la composición.

Así la comparación se realiza sobre los siguientes:



Ahora bien, pese a que ambos signos incorporan el concepto de un árbol y se encuentran en blanco y negro, considera esta Dirección que las semejanzas anotadas no son suficientes para considerarlos objetivamente confundibles, por las razones siguientes:

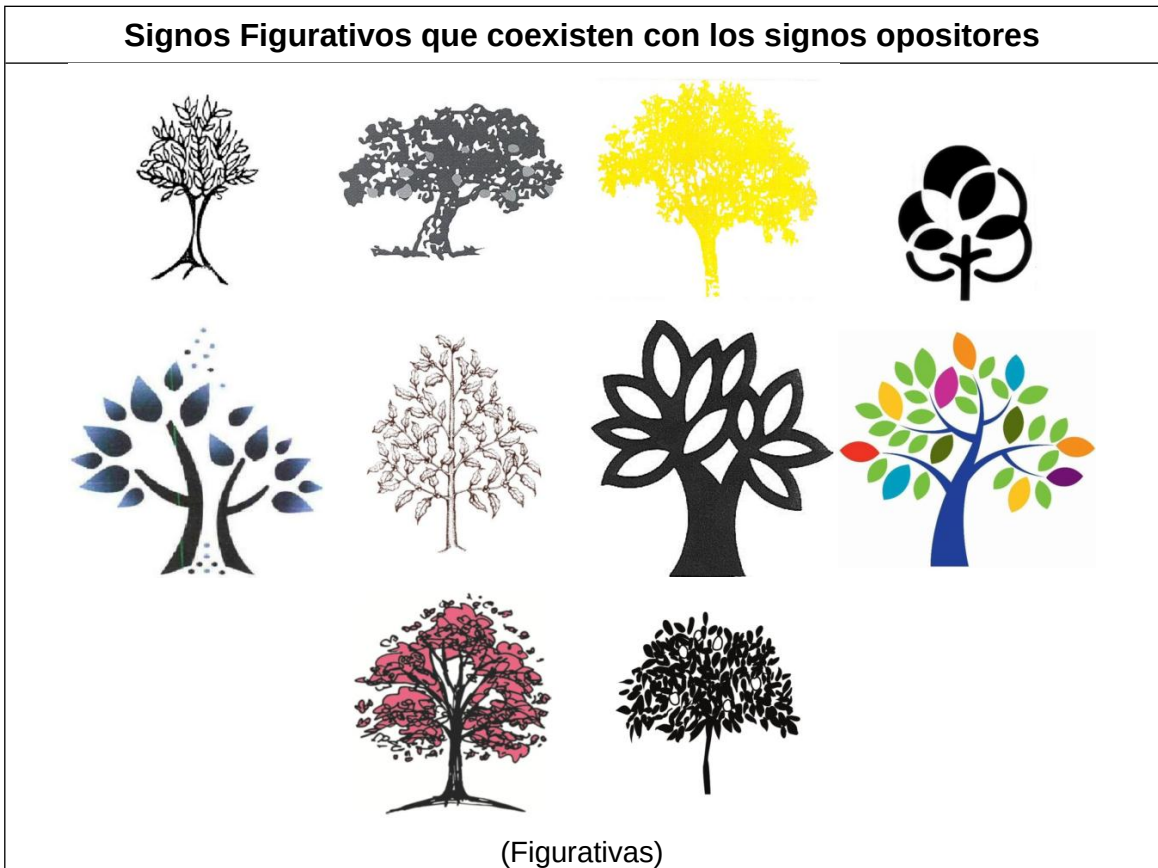
Con base en la comparación de los signos figurativos, se encuentran claras diferencias que evitan cualquier riesgo de confusión. El signo solicitado presenta un **árbol de forma estilizada**, con un **tronco esbelto, ancho y pocas ramas**. La **cantidad de hojas es escasa**

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

y no están definidas de forma individual, lo que le confiere una **apariencia general minimalista**. Además, se distingue por la presencia de **una única ave** posada en una de sus ramas, un elemento que no se encuentra en los signos opositores, añadiendo un detalle distintivo que lo diferencia notablemente.

Por su parte, los signos opositores muestran un árbol de **diseño más complejo y detallado en sus hojas**, la cuales cuentan con una **forma particular** que la diferencia de las hojas ilustradas en el signo solicitado. El **tronco es considerablemente más delgado, estrecho, aunque más corto**, con una forma que no varía en la base. **Las ramas no son visibles**, pero sostienen una **gran cantidad de hojas definidas individualmente**, lo que crea una **copa densa y frondosa**. Los signos opositores incluyen la figura de **tres pájaros**, las cuales, si se sigue la trayectoria que describen, se ve como se desprenden de las **hojas con forma particular**. Estas diferencias en la forma del árbol, el grosor del tronco, la cantidad de ramas y la complejidad del diseño son elementos suficientes para que el consumidor no los confunda en el mercado.

Asimismo, no sobra indicar que, por tratarse el árbol de una forma usual entre los comerciantes en las Clases solicitadas o conexamente competitivas, su concepto en sí mismo es nulamente apropiable por cualquier participante en el mercado, lo cual permite la registrabilidad de marcas figurativas que incorporen tal grafía con contenido conceptual no monopolizable debido a su amplio uso en el comercio por parte de empresarios del sector, como puede constatarse a continuación:



Como puede apreciarse, tanto el concepto: árbol, como el uso de los colores, (blanco y negro) son compartidos por una amplia pluralidad de empresarios del sector, con lo que tales características no imprimen mayor distintividad extrínseca, según las anotaciones realizadas.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no 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.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **FUNERAVET S.A.S**, respecto de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 2: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.**, Respecto de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 3: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.**, Respecto de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 4: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.**, Respecto de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 5: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.**, Respecto de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 6: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.**, Respecto de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 7: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.**, Respecto de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 8: Conceder el registro de la Marca Figurativa:



Para distinguir productos comprendidos en la clase:

16: Revistas, libros, afiches, fotografías, tarjetas de presentación, facturas de compra venta, papelería, artículos de oficina (excepto muebles) cliché, material de instrucción o

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

enseñanza (excepto aparatos) folletos publicitarios; material impreso informativo; catálogos impresos o digitales.

Titular: **PROEXEQUIAL S A S**
Carrera 11 No. 71 - 41 Of 205
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 9: Conceder el registro de la Marca Figurativa:



Para distinguir productos comprendidos en la clase:

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: **PROEXEQUIAL S A S**
Carrera 11 No. 71 - 41 Of 205
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 10: Conceder el registro de la Marca Figurativa:



Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

35: Servicios de importación y exportación de bienes relacionados con los servicios funerarios, servicios de publicidad y venta de cofres fúnebres, realizar negocios a nombre de terceros por medio de representación de empresas extranjeras y nacionales en todo lo relacionado con los servicios funerarios. composición de páginas con fines publicitarios, vender y comprar electrodomésticos y vehículos de todo tipo. consultoría en dirección de negocios, consultoría en materia de recursos humanos.

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: **PROEXEQUIAL S A S**
Carrera 11 No. 71 - 41 Of 205
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 11: Conceder el registro de la Marca Figurativa:



Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

36: Seguros y negocios financieros.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: **PROEXEQUIAL S A S**
Carrera 11 No. 71 - 41 Of 205
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 12: Conceder el registro de la Marca Figurativa:



Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

39: Transporte de personas y mercancías a nivel nacional.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: **PROEXEQUIAL S A S**
Carrera 11 No. 71 - 41 Of 205

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 13: Conceder el registro de la Marca Figurativa:



Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

45: Servicios de previsión exequial.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: **PROEXEQUIAL S A S**
Carrera 11 No. 71 - 41 Of 205
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 14: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 15: Notificar a la sociedad **PROEXEQUIAL S A S**, **solicitante** del registro y a las sociedades **FUNERAVET S.A.S** e **INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.** **opositores**, 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 16: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 14 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA

Ref. Expediente N° SD2025/0016212

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

