

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 83165

Ref. Expediente N° SD2025/0009743

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 6 de febrero de 2025, Odontoestetic S.A.S., solicitó el registro de la Marca **vitality clinica del dolor** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal 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,

¹ 44: Fisioterapia; servicios de fisioterapia; servicios de fisioterapia [terapia física]; servicios de quiropráctica, fisioterapia, acupuntura, osteopatía, medicina deportiva, masajes y paramedicina.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0009743

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 registrada

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
Figurativa		AMGEN INC.	09008822	9	5	Marca	Registrada	10/08/2029
Mixta	VITALITY	VITALITY GROUP INTERNATIONAL, INC.	SD2018/0069125	11	44	Marca	Registrada	08/06/2030
Mixta	VITALITY	VITALITY GROUP INTERNATIONAL, INC.	SD2021/0059457	11	9, 35, 36, 44	Marca	Registrada	07/02/2032

Los signos a comparar son los siguientes:

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

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

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

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

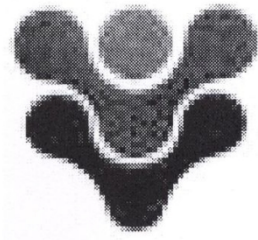
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí.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

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0009743

El signo solicitado	Las marcas registradas
	
	
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Por otra parte, frente al cojeto de marcas figurativas con marca mixtas el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 0158-IP-2012 ha preceptuado que:

“Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su



Ref. Expediente N° SD2025/0009743

forma gráfica. Entonces, en una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor. El hecho de que el producto o servicio sea más agradable a la vista añade valor estético y comercial a dicho producto o servicio, lo que lo hace más competitivo en el mercado. El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico y al ideológico, así como a lo concerniente a la suficiente distintividad en relación con derechos de terceros.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

En la comparación de marcas mixtas y figurativas, si la denominación de la marca mixta causa mayor impacto, no podrá generar riesgo de 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”.

Análisis comparativo con marcas VITALITY

Esta Dirección encuentra que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente.

En este sentido, al apreciar los signos en conjunto **vitality clinica del dolor y VITALITY**, se observa que es viable que el consumidor se vea sometido a confusión, dado que el signo solicitado y la marca fundamento de negación evocan en el campo ideológico una idea o concepto idéntico, pues la expresión “Vitality” traducida del inglés al español significa “Vitalidad” que hace referencia a la calidad de tener vida⁴, de modo que, el consumidor percibirá un significado idéntico y creerán erróneamente que el signo que se pretende registrar es una variación de la marca previamente registrada o una innovación de la misma.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que el signo solicitado cuenta con las expresiones “Clínica del dolor” y con elementos gráficos consistentes en dos figuras en forma de flecha con una tipografía y disposición especial de las palabras, estos no le aportan la diferenciación suficiente para permitir su coexistencia en el mercado, lo que puede llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación de las marcas que ya conoce.

Análisis comparativo con la marca figurativa

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado **vitality clinica del dolor** y la marca registrada (FIGURATIVA) apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar error al público consumidor, respecto a los elementos figurativos que se componen.

⁴ Consultado en: <https://dle.rae.es/vitalidad>

Ref. Expediente N° SD2025/0009743

En efecto, se puede observar que los signos cotejados que se comparan son fantasiosos y que en principio, ostentan gran distintividad por lo que son objeto de mayor protección. No obstante, es indiscutible que los consumidores reconocen fácilmente una figura cuando se encuentra asociada a un signo si aquella resulta distintiva:

Figura signo solicitado	Figura signo previamente registrado
	

Así las cosas, es evidente la similitud que hay entre el signo solicitado y la marca registrada como quiera que incorpora dos figuras abstractas, con forma de flecha o en “V”, de bordes redondeados en sus tres puntas y una detrás de la otra, sin que la ausencia del círculo sea suficiente para diferenciarlos, lo cual hará que el consumidor al ver ambos signos en una primera impresión con los elementos figurativos cotejados, los confundan o los asocie como provenientes del mismo origen empresarial.

Igualmente, es claro determinar que en el caso en estudio la parte gráfica es una parte esencial de la marca comercial que la identifica y crea de alguna manera una asociación inmediata con determinado producto y servicio para crear impacto y retentiva a los consumidores. Sin embargo, al compartir las dos bienes y prestaciones dirigidos al mismo consumidor, se eleva el riesgo de confundibilidad.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

⁵ 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° SD2025/0009743

Clase 44: Fisioterapia; servicios de fisioterapia; servicios de fisioterapia [terapia física]; servicios de quiropráctica, fisioterapia, acupuntura, osteopatía, medicina deportiva, masajes y paramedicina.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 09008822 Clase 5: preparaciones farmacéuticas.

Expediente SD2018/0069125 Clase 44: Higiene y cuidado de la belleza; servicios y programas de salud y bienestar; estudios sobre valoración de la salud y bienestar; servicios médicos de evaluación de la salud y estado físico; facilitación de información sobre salud y estado físico; servicios de consultas relacionados con la salud y el bienestar; servicios de salud relacionados con opciones de estilo de vida saludable, ejercicio y nutrición; servicios de asesoramiento de salud; revisiones médicas (chequeos); servicios de información, noticias y comentarios en los campos de la salud, el bienestar y la nutrición, incluso a través de un sitio web. Todo lo anterior con el único fin de suscribir seguros de salud y seguros de vida.

Expediente SD2021/0059457 Clase 44: Realización de encuestas de salud y bienestar; servicios de evaluación de la salud y el estado físico para la suscripción de seguros médicos o de vida; suministro de información relacionada con asuntos médicos y de salud; servicios de exámenes médicos; servicios de asesoramiento sobre salud; servicios de farmacia; suministro de información, noticias y comentarios en el ámbito de la salud y el bienestar; realización de programas de salud y bienestar.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 44 y los servicios de la clase 44 del signo previamente registrado con los expedientes SD2018/0069125 y SD2021/0059457 (Criterio de razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra una relación entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 44 y el que identifica la marca registrada en virtud del principio de razonabilidad⁶. Lo anterior teniendo en cuenta que quien los centros de estética y de salud suelen converger en distintos aspectos que se interrelacionan al estar orientados a un mismo público consumidor que se preocupa por su apariencia, su salud y su bienestar. Así, servicios como los solicitados orientados a la fisioterapia y la medicina deportiva y paramedicina, entre otros, también se suelen ofrecer en espacios relacionados con estética, medicina del deporte y otros asuntos médicos.

Por lo anterior, es razonable que el consumidor promedio considere erradamente que el empresario que ofrece los servicios que ya conoce, decida ampliar su línea a servicios dirigidos a un mismo sector pero es distintas especialidades como la fisioterapia y quiropráctica, con el fin de aumentar su participación en el mercado, generándose así la idea de que unos y otros comparten el mismo origen empresarial.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 44 y los productos de la clase 5 del signo previamente registrado con Expediente 09008822 (Criterio de complementariedad)

Esta Dirección observa que entre los signos cotejados existe conexidad en virtud de su complementariedad. Lo anterior, teniendo en cuenta que el signo solicitado pretende

⁶ La Posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen de un mismo empresario (razonabilidad): Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad de mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Ref. Expediente N° SD2025/0009743

identificar servicios de la clase 44, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con los productos de la clase 5 de la marca fundamento de la negación, toda vez que los servicios de *“fisioterapia [terapia física]; quiropráctica, acupuntura, osteopatía, medicina deportiva, masajes y paramedicina”*, requieren del manejo de los productos que protege la marca registrada *“preparaciones farmacéuticas”* para una mejor recuperación en todos los pacientes que asisten a los tipos de terapia mencionados. Los productos de la clase 5 cumplen la finalidad clínica de prevenir, tratar, aliviar síntomas, o curar afecciones, situación que refleja una relación de los productos y servicios en cuanto a su naturaleza y finalidades.

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.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **vitality clinica del dolor** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por Odontoestetic S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Odontoestetic 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.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 15 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 44: Fisioterapia; servicios de fisioterapia; servicios de quiropráctica, fisioterapia, acupuntura, osteopatía, medicina deportiva, masajes y paramedicina.