

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86803

Ref. Expediente N° SD2025/0037422

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

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 23 de abril de 2025, ENDURANCE HUB SAS, solicitó el registro de la Marca EPIFY (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 41 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, 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

¹ 9: Aplicaciones de software descargables; aplicaciones de software descargables para teléfonos celulares.

41: Servicios de entrenamiento deportivo y para el mantenimiento físico; servicios de entrenador personal [entrenamiento físico]; servicios de entrenador personal [mantenimiento físico]; clases de yoga; clases de meditación.

44: Servicios de asesoramiento en nutrición; servicios de fisioterapia; servicios de terapia por meditación.

Ref. Expediente N° SD2025/0037422

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con una marca 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
Nominativa	HELPIFY	FUNDACION PARA LA INVESTIGACION MEDICA APLICADA	SD2017/0038846	10	36, 42, 44	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0037422

El signo solicitado	La marca registrada
EPIFY	HELPIFY

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que:

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Análisis comparativo

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

En el plano fonético, ambos signos comparten la misma terminación “-PIFY”, que constituye el núcleo de mayor recordación en la pronunciación. La única diferencia está en el prefijo inicial “HE-” en la marca previa y “E-” en el signo solicitado. Dado que ambas denominaciones son breves y de estructura simple, la similitud sonora es elevada, lo que incrementa la posibilidad de error en el consumidor medio al escucharlas en un contexto comercial.

Desde el punto de vista ortográfico, los signos reproducen prácticamente la misma secuencia de letras en su parte final (“PIFY”), lo que genera una coincidencia visual significativa. La diferencia inicial (“HELP” frente a “E”) no resulta suficiente para contrarrestar la semejanza general, ya que el consumidor tiende a recordar especialmente el segmento compartido y predominante.

En cuanto al plano conceptual, ambos signos corresponden a expresiones de fantasía en idioma extranjero, sin un significado evidente en español. Sin embargo, la marca HELPIFY puede asociarse con el verbo inglés “to help” (ayudar), mientras que EPIFY no tiene un significado reconocible. Pese a ello, el elemento común “-PIFY” confiere a ambos signos una misma evocación estilística y de construcción, lo que refuerza la impresión de cercanía conceptual y puede inducir al consumidor a pensar que se trata de variaciones de una misma familia marcaria.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando los signos coinciden en su estructura predominante y las diferencias recaen únicamente en prefijos o letras iniciales, subsiste el riesgo de confusión o asociación indebida, especialmente en marcas cortas donde las coincidencias tienen mayor impacto en la percepción global.



Ref. Expediente N° SD2025/0037422

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

Conexión competitiva

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

Clase 41: Servicios de entrenamiento deportivo y para el mantenimiento físico; servicios de entrenador personal [entrenamiento físico]; servicios de entrenador personal [mantenimiento físico]; clases de yoga; clases de meditación.

Clase 44: Servicios de asesoramiento en nutrición; servicios de fisioterapia; servicios de terapia por meditación.

El signo previamente registrado identifica, entre otros servicios, los siguientes:

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

Del cotejo entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos amparados por el signo previamente registrado, se advierte la existencia de una conexidad competitiva por razonabilidad entre los servicios de las clases 41 y 44, derivada de la afinidad funcional, el propósito común de bienestar físico y mental y la coincidencia en el público consumidor, conforme a los criterios definidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En efecto, los servicios comprendidos en la clase 41 —entrenamiento deportivo, mantenimiento físico, clases de yoga y meditación— se orientan a la mejora de la condición física, la salud integral y el equilibrio emocional de las personas, mediante prácticas no médicas de ejercicio, relajación y fortalecimiento corporal. Por su parte, los servicios de la clase 44 amparados por el signo solicitado —asesoramiento en nutrición, fisioterapia y terapia por meditación—, aun cuando pertenecen formalmente al ámbito de

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0037422

la salud, comparten con los anteriores el mismo propósito de bienestar físico, mental y funcional del individuo, a través de intervenciones preventivas, terapéuticas o de acompañamiento en hábitos saludables.

En relación con el signo previamente registrado, que protege servicios médicos, veterinarios y de tratamientos de higiene y belleza, se observa que, si bien su cobertura se centra en la medicina y la salud en sentido clínico, existe una razonable afinidad conceptual y funcional con los servicios solicitados en las clases 41 y 44, en la medida en que todos se inscriben dentro del mismo sector de cuidado personal, salud y bienestar humano, dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas mediante distintas aproximaciones (médica, física, terapéutica o preventiva).

Desde la perspectiva del público consumidor, los servicios enfrentados comparten un mismo destinatario potencial, integrado por personas interesadas en el mantenimiento o recuperación de su salud y bienestar físico y emocional. El consumidor promedio puede razonablemente asociar que una entidad que ofrece servicios médicos o terapéuticos también brinde asesorías en nutrición, fisioterapia o programas de entrenamiento y yoga, como parte de un portafolio integral de bienestar y salud holística, tendencia ampliamente extendida en el mercado actual.

Asimismo, los canales de prestación y promoción suelen coincidir, pues todos estos servicios se ofrecen en centros médicos, clínicas especializadas, gimnasios, estudios de bienestar, spas o plataformas digitales dedicadas a la salud integral, y se promocionan bajo un mismo discurso comercial orientado al equilibrio físico y mental.

En consecuencia, aun cuando los servicios solicitados y los previamente registrados pertenecen a clases distintas, la coincidencia en su finalidad sanitaria y preventiva, su complementariedad funcional y la percepción unitaria del consumidor en torno a su origen, permiten afirmar la existencia de una conexidad competitiva por razonabilidad.

Adicionalmente, se advierte conexidad competitiva directa entre los servicios solicitados en la clase 44, por cuanto comparten naturaleza sanitaria/bienestar, finalidad preventiva, terapéutica o de mejoramiento funcional, canales de prestación y público destinatario. En el tráfico económico es usual que un mismo proveedor de “servicios médicos” ofrezca portafolios integrados que incluyen nutrición clínica, fisioterapia y terapias mente-cuerpo (p. ej., meditación guiada con propósito terapéutico), de modo que el consumidor puede razonablemente asociar dichos servicios a un mismo origen empresarial o institucional.

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

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

No obstante lo anterior, la decisión del signo solicitado con relación a la clase 9 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de las clases restantes, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

Ref. Expediente N° SD2025/0037422

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

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

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca EPIFY (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por ENDURANCE HUB SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca EPIFY (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por ENDURANCE HUB SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a ENDURANCE HUB SAS, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

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

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS