

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86833

Ref. Expediente N° SD2025/0012650

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 14 de febrero de 2025, la sociedad **Aspeya Switzerland SA**, solicitó el registro de la Marca **VERDEYA** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 5, 10, 32, 34, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061 del 17 de marzo de 2025, la sociedad **Alexion Pharmaceuticals, Inc.**, presentó oposición exclusivamente frente a la clase 5 con fundamento en el Literal a) del 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:

 “La marca solicitada “**VERDEYA**” es una reproducción casi idéntica de la marca previamente registrada “**VOYDEYA**” (nominativa) de mí representada; pues se denota en su aspecto visual, ortográfico y fonético que la marca reproduce en su totalidad la marca previamente registrada, además el elemento nominativo es preponderante en los signos confrontados, así mismo, esta analogía se hace aún más evidente, si tenemos en cuenta que las marcas en conflicto distinguen productos idénticos los cuales pertenecen a la clases 5 internacional, con lo cual se crearía con seguridad confusión entre el público consumidor si se permitiera su coexistencia conjunta en el mercado.

(...) adicional a que la marca que se pretende registrar “**VERDEYA**” (parte nominativa) es **CASI IDÉNTICA**, pues reproduce la marca “**VOYDEYA**” (nominativa) de mí

¹ 5: Productos farmacéuticos con cannabinoides, nutracéuticos, vitaminas y suplementos alimenticios; goma de mascar de nicotina; cannabinoides medicinales; preparaciones farmacéuticas con cannabinoides como ingrediente activo; preparaciones farmacéuticas para inhaladores con cannabinoides como ingrediente activo; bebidas dietéticas para uso médico; hierbas de fumar para uso médico; tetrahidrocannabinol [THC] para uso médico; cigarrillos sin tabaco para uso médico.

10: Dispositivos médicos; dispositivos médicos para uso en la inhalación de productos farmacéuticos y terapéuticos en aerosol o inhalados; inhaladores; inhaladores de polvo seco (DPI); nebulizadores; inhaladores de dosis medida presurizados (pMDI); inhaladores para uso médico que contienen cannabinoides; inhaladores para uso médico que contienen cannabinoides que se venden sólo con receta médica.

32: Bebidas sin alcohol; pastillas y polvos para bebidas gaseosas; bebidas energéticas; bebidas isotónicas; bebidas sin alcohol que contienen cannabidiol (CBD); bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas; bebidas a base de suero de leche; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol.

34: Vaporizadores cableados para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; dispositivos electrónicos para fumar; cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos como sustitutos de los cigarrillos tradicionales; dispositivos electrónicos y sus partes destinados a calentar sucedáneos del tabaco para liberar aerosoles para la inhalación; dispositivos de vaporización oral para sucedáneos del tabaco; dispositivos electrónicos para la inhalación de aerosoles liberados de extractos de plantas; dispositivos electrónicos para la inhalación de aerosoles liberados de extractos de hierbas; artículos para fumadores de cigarrillos electrónicos; dispositivos para apagar palos de sucedáneos del tabaco calentados; pitilleras electrónicas recargables; partes y accesorios para los productos antes mencionados incluidos en esta clase; sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico); palos de sucedáneos del tabaco para calentar; palos compuestos de extractos de hierbas para calentar; palos compuestos de extractos botánicos para calentar; extractos botánicos para fumar; extractos herbales para fumar.

42: Investigación médica; investigación científica; desarrollo farmacéutico; formulación, investigación, y desarrollo de terapéuticos inhalados; formulación, investigación, y desarrollo de productos farmacéuticos y de bienestar para sistemas de administración oral e intraoral; formulación, investigación, y desarrollo de productos farmacéuticos con cannabinoides como ingrediente activo; formulación, investigación, y desarrollo de suplementos alimenticios y bebidas con cannabinoides como ingrediente activo.

44: Servicios médicos; servicios médicos en el área de terapéuticos y farmacéuticos inhalados y en el área de administración oral de farmacéuticos; servicios médicos en el campo de productos farmacéuticos con cannabinoides como un ingrediente activo.

Ref. Expediente N° SD2025/0012650

representada; pretende proteger productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5 Internacional, los cuales se encuentran descritos dentro de los protegidos por la marca fundamento de la oposición, causando efectos de asociación, error y confusión entre los consumidores y comerciantes, presentándose en este caso además de la confusión directa la figura de la falsa procedencia pues el público sin hacer ningún esfuerzo tendrá en su mente la falsa creencia, que la marca solicitada “VERDEYA” pertenece o es una derivación de las marcas previamente registradas “VOYDEYA”, de mi representada.

Efectivamente, en los dos signos aquí comparados es preponderante su elemento denominativo y no cabe duda de la semejanza ortográfica y por ende una similitud en su aspecto fonético, es decir, que la confusión generada por el impacto sonoro resulta evidente, pues se debe tener en cuenta la conformación y la disposición de las grafías que hacen, que coincida su cadencia fonética tanto al inicio como al final de las dicciones, precisando que la marca solicitada se inicia con la figura que semeja una , la cual, no le da suficiente distintividad, pues al efectuar el cotejo de las marcas como un todo que es como lo establece la legislación vigente, las marcas resultan prácticamente idénticas, pues las dos están conformadas en su inicio por una “V” y finalizan con la dicción “DEYA”, es decir de siete letras que hacen parte de cada signo, cinco (5) son idénticas y además aparecen en el mismo orden, de esta forma se demuestra con absoluta nitidez, que la marca solicitada “VERDEYA” es una reproducción del signo de mi mandante “VOYDEYA”, previamente registrado.

Teniendo en cuenta que en este conflicto predomina el elemento nominativo, se deduce que el signo solicitado no posee elementos suficientemente identificadores que le permitan coexistir en el mercado de manera pacífica con la marca de mi representada y por tanto es inequívoco que el impacto o percepción que generaría en el consumidor es de una “identidad ineludible”.

De acuerdo con lo anterior, y atendiendo lo señalado en la Doctrina y Jurisprudencia que en la comparación entre las expresiones se deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias, podemos concluir que las marcas en conflicto son confundiblemente similares, lo cual las hace análogas a los ojos del público consumidor, impidiendo, por tanto, la coexistencia de estas en el mercado.

Sin duda alguna, la identidad existente entre los productos preparaciones y sustancias farmacéuticas, que protege la marca previamente registrada “VOYDEYA”, y las preparaciones y sustancias farmacéuticas que distingue el signo solicitado a registro “VERDEYA”, resulta evidente, pues estos pertenecen al mismo género de productos farmacéuticos, por tanto, es lógico que el mismo consumidor se confunda o pueda ser confundido al momento de obtener el producto en una farmacia o droguería, que ofrezca los productos a los consumidores, es decir, se deduce que existe analogía entre dichos productos, por consiguiente y como hemos venido insistiendo, el consumidor equivocadamente puede inferir que estos tienen el mismo origen empresarial. Es decir que, además de la alta similitud visual, ideológica, ortográfica y fonética entre los signos en conflicto, se cumpliría el siguiente supuesto que impide la registrabilidad de un signo casi idéntico a uno previamente registrado o pedido a registro, el cual hace referencia a la identidad existente entre los productos y/o servicios que distinguen las marcas.

(...) dada la similitud de las marcas en conflicto “VERDEYA” vs. “VOYDEYA” que distinguen productos farmacéuticos de la clase 5, los cuales tienen una profunda incidencia y riesgo potencial en la salud y vida de los consumidores, además, tomar un medicamento cuando se piensa que se está consumiendo otro podría tener consecuencias fatales. En forma respetuosa solicitamos al Despacho tener en cuenta las reglas relativas al cotejo de marcas idénticas o similares que distinguen productos farmacéuticos.”

Ref. Expediente N° SD2025/0012650

Que, dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Aspeya Switzerland SA**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“La marca solicitada es de naturaleza mixta y consiste en la expresión VERDEYA en una tipografía de color negro. Al lado izquierdo de la expresión, se encuentra una figura simétrica y abstracta formada por tres formas curvas orientadas hacia arriba.

Por su lado, la marca opositora es de naturaleza nominativa y consiste en la expresión VOYDEYA.

Los consumidores prestarán mayor atención al comienzo de las marcas en comparación. En este caso, existen suficientes diferencias visuales entre y VER-, que aparece al inicio de la marca solicitada, y VOY-, que aparece al inicio de la marca previamente registrada.

Por lo tanto, los elementos gráficos adicionales son derrotero de diferenciación entre los signos en conflicto y de fácil recordación para el consumidor. Teniendo en cuenta lo anterior, solicito a la Dirección no pasar por alto estos elementos esenciales en el cotejo marcario.

Teniendo en cuenta que existen diferencias ortográficas entre las marcas comparadas, necesariamente, al ser pronunciadas generan una impresión fonética distinta. Como se puede observar, la pronunciación de los signos objeto de comparación no es similar respecto a su raíz.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que la pronunciación de ambas palabras difiere. La marca solicitada se pronunciará como “v-er-deya”, mientras que la marca opositora se pronuncia como “v-oy-deya”. Las diferencias en la pronunciación de las sílabas “er” y “oy” son significativas en este caso (...)

No puede pretender el opositor que la expresión pretendida y la citada por el opositor suenen igual cuando sea leída o referenciada en voz alta por los consumidores, pues su estructura no permite una pronunciación similar entre las marcas. En vista de todo lo anterior, es inevitable llegar a la conclusión de que las marcas en conflicto NO son similarmente confundibles, pues desde una perspectiva visual y fonética, generan en el consumidor impresiones distintas, haciendo que puedan diferenciarse fácilmente las marcas.

(...) los productos cubiertos por la marca solicitada son altamente especializados, de uso clínico específico y, en la mayoría de los casos, sometidos a una estricta regulación sanitaria y a controles de dispensación. Esta especificidad hace que el consumidor relevante para estos productos no sea el consumidor promedio, sino un público técnico y especializado: profesionales de la salud, pacientes con condiciones médicas específicas o consumidores que, por el tipo de producto, están habituados a identificarlo cuidadosamente y a asesorarse antes de adquirirlo. Este público, por tanto, presenta un mayor nivel de atención y discernimiento, lo que reduce significativamente el riesgo de confusión frente a cualquier coincidencia parcial o semejanza marcaria.

En contraste, la marca oposito se limita a identificar de forma amplia “preparaciones y sustancias farmacéuticas”, sin mayor especificación. Esta amplitud impide establecer de forma clara una coincidencia con los productos de la marca solicitada, cuya delimitación es mucho más precisa. Desde la perspectiva del análisis de conexidad competitiva, esta delimitación reviste especial importancia, pues descarta la posibilidad de que los productos sean sustitutivos, complementarios o que, desde la óptica del consumidor, tengan un origen empresarial común.

En cuanto al criterio de sustitución, resulta evidente que no existe un grado razonable de intercambiabilidad entre los productos. Un suplemento alimenticio o un preparado

Ref. Expediente N° SD2025/0012650

con cannabinoides para enfermedades específicas no es sustituible por cualquier otra preparación farmacéutica genérica. La naturaleza terapéutica diferenciada y los fines concretos de cada producto impiden que uno pueda ser razonablemente adquirido en lugar del otro. En consecuencia, el consumidor no enfrentaría una situación de elección entre productos sustitutivos, ni se generaría una afectación en la demanda de uno por la existencia del otro.

Tampoco existe complementariedad entre los productos en conflicto. Es decir, el uso de los productos de la marca solicitada no genera, en ningún caso, la necesidad de utilizar productos identificados por la marca opositora. No se trata de productos cuya funcionalidad esté encadenada, ni cuyo consumo conjunto sea habitual en el mercado o en la práctica médica. Cada uno responde a realidades terapéuticas distintas, con dinámicas propias de comercialización, distribución y uso.”

Que mediante solicitud presentada el 16 de septiembre de 2025, la sociedad **Aspeya Switzerland SA.**, radicó modificación al signo objeto de estudio, en el sentido de limitar la cobertura de la clase 5 inicialmente reivindicada.

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

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. (...)."

Ref. Expediente N° SD2025/0012650

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.

Modificación a la solicitud de registro

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que: "El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación."

Análisis de la modificación a la solicitud de registro

La limitación de la cobertura pretendida por el solicitante, alegada en término, debe ser aceptada conforme a la interpretación del artículo 143 de la Decisión Andina 486.

A juicio de esta Dirección, la modificación solicitada es enteramente admisible, por cuanto constituye una limitación o reducción del listado inicial de productos, no una ampliación. El artículo 143 establece una prohibición clara e ineludible: *"En ningún caso la modificación podrá implicar [...] la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la*

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° SD2025/0012650

solicitud". Este mandato se enfoca en prevenir que el solicitante altere sustancialmente el objeto de la solicitud inicial, vulnerando los derechos de terceros o la correcta aplicación del principio de especialidad, mediante la inclusión de nuevos términos que exijan un nuevo examen de registrabilidad. En el presente caso, la oficina competente evidencia la eliminación y restricción de ciertos términos, lo que significa que el alcance de la protección solicitada es ahora menor al originalmente pretendido.

Así las cosas, la modificación solicitada consiste en la limitación de la cobertura así:

Cobertura actual:

"Clase 05: Productos farmacéuticos, nutracéuticos, vitaminas y suplementos alimenticios; preparaciones farmacéuticas para hacer inhalaciones destinadas al tratamiento de diversas enfermedades y trastornos; preparaciones farmacéuticas para hacer inhalaciones destinadas al tratamiento de diversas enfermedades y trastornos en forma masticable, en forma de chicle, en forma de pastilla y en forma de polvo en bolsitas; goma de mascar de nicotina; cannabinoides medicinales; preparaciones farmacéuticas con cannabinoides como ingrediente activo; preparaciones farmacéuticas con cannabinoides como ingrediente activo que se venden sólo con receta médica; preparaciones farmacéuticas para inhaladores con cannabinoides como ingrediente activo; preparaciones farmacéuticas para inhaladores con cannabinoides como ingrediente activo que se venden sólo con receta médica; bebidas dietéticas para uso médico; hierbas de fumar para uso médico; tetrahidrocannabidinol [THC] para uso médico; cigarrillos sin tabaco para uso médico."

Cobertura modificada:

"Clase 05: Productos farmacéuticos con cannabinoides, nutracéuticos, vitaminas y suplementos alimenticios; goma de mascar de nicotina; cannabinoides medicinales; preparaciones farmacéuticas con cannabinoides como ingrediente activo; preparaciones farmacéuticas para inhaladores con cannabinoides como ingrediente activo; bebidas dietéticas para uso médico; hierbas de fumar para uso médico; tetrahidrocannabidinol [THC] para uso médico; cigarrillos sin tabaco para uso médico."

Al suprimir productos como las "preparaciones farmacéuticas para hacer inhalaciones" y las referencias a la venta "sólo con receta médica" en la lista modificada, el solicitante está renunciando a la protección sobre estos términos específicos, lo cual es un acto unilateral en beneficio de la reducción del riesgo de confusiones y en concordancia con el principio de economía procedimental. Jurisprudencialmente, este tipo de ajuste se interpreta como una facultad del solicitante para acotar su pretensión, siempre y cuando no se transgredan los límites sustantivos, y la ley andina solo prohíbe taxativamente la ampliación, no la restricción. Por consiguiente, la Oficina Nacional Competente debe proceder con la aceptación de la modificación propuesta.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	VOYDEYA	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	SD2024/0039151	12	5	Marca	Registrada	20 de marzo de 2034



Ref. Expediente N° SD2025/0012650

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	El signo opositor
 VERDEYA	VOYDEYA (Nominativo)

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación ente signos mixtos y nominativos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en repetidas ocasiones en relación con las reglas de comparación entre los signos mixtos y nominativos; para ello establece la importancia de identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, en cuanto a la marca mixta, si el denominativo o el gráfico.

Si de la marca mixta predomina el elemento gráfico sobre el denominativo, en principio no habría confusión entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de acuerdo con las reglas para la comparación entre signos denominativos.⁴

En este punto es importante hacer hincapié frente a la protección integral de la marca mixta, pues esta *“es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*.⁵

El Tribunal ha reiterado que, *“en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*.⁶

Prevalencia del elemento nominativo

En el presente caso es claro para esta Dirección que predomina el elemento nominativo en el signo solicitado, por lo que deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-14-2019.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-56 de 2003.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-26 de 1998.

Ref. Expediente N° SD2025/0012650

- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.*
- c) Se debe tener en cuenta 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.*
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) Se debe determinar el elemento común preponderante en ambos signos.”⁷*

Análisis comparativo con marca opositora

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, conformado por la expresión "VERDEYA" y una figura abstracta a la izquierda, que se asemeja a tres hojas estilizadas. Por su parte, la marca opositora es de naturaleza nominativa y se conforma por la expresión "VOYDEYA".

A juicio de esta Dirección, desde el aspecto conceptual, las expresiones de ambos signos son completamente diferentes. La expresión "VERDEYA" evoca la idea de "verde", un color, mientras que la expresión "VOYDEYA" está asociada al verbo "ir" o a una exclamación, lo que crea ideas conceptualmente distintas en la mente del consumidor. Esta diferencia conceptual es un factor determinante para evitar la confusión. Además, si bien es cierto que ambos signos comparten la terminación "-DEYA", las diferencias adicionales en las primeras sílabas y en la composición ortográfica y fonética son lo suficientemente relevantes para evitar una asociación errónea. La cantidad de sílabas, las consonantes y las vocales iniciales varían, creando una distinción audible que el consumidor promedio puede captar.

Además, en un análisis en conjunto, se percibe que la impresión general que generan ambos signos es diferente. La marca solicitada, al ser mixta, tiene un elemento figurativo que se asemeja a hojas estilizadas o alas de mariposa, lo cual le confiere un distintivo visual propio que no está presente en la marca opositora. Esta diferencia en la naturaleza del signo es fundamental, ya que el componente gráfico dota al signo solicitado de una singularidad visual que lo aleja del signo meramente nominativo ya registrado, lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.

En consecuencia, esta Dirección considera que no existe un riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca opositora. Las diferencias en el aspecto conceptual, fonético y ortográfico, sumadas a la presencia del elemento gráfico en la marca solicitada, son suficientes para que el público consumidor pueda diferenciar los signos y asociarlos a orígenes empresariales distintos. Por lo tanto, el registro del signo solicitado no afectaría los derechos del titular de la marca previamente registrada.

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 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.

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0012650

Registrabilidad del signo solicitado frente a las Clases 10, 32, 34, 42 y 44 Internacional de Niza sin oposición.

Esta Dirección procede a realizar el examen de registrabilidad del signo **VERDEYA (Mixta)** en clases 10, 32, 34, 42 y 44, el cual se solicita como marca, concluyendo lo siguiente:

En primer lugar, debe indicarse que el signo aludido constituye marca para identificar productos y servicios de las clases 10, 32, 34, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. En este mismo sentido, el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 135 de la aludida decisión.

Por su parte, revisado el Registro Público de la Propiedad Industrial, y adicionalmente al no haberse presentado oposiciones fundamentadas que pudieran desvirtuar el registro de la marca solicitada para las clases 10, 32, 34, 42 y 44, se concluye que el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 136 de la mencionada norma comunitaria andina.

Por último, esta Dirección no tiene indicios razonables que le permitan inferir que el signo solicitado se esté solicitando para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486.

Finalmente, una vez consultadas las marcas país comunicadas y protegidas en Colombia de conformidad con la Decisión 876 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla, se evidencia que el signo solicitado a registro no se encuentra incurso en la causal prevista en el artículo 15 de la mencionada Decisión.

Así las cosas, y en aplicación de la normatividad que rige la materia en virtud de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Dirección ha establecido que el signo **VERDEYA (Mixta)** solicitado para registro posee la capacidad distintiva suficiente para asociarse a los productos y servicios solicitados en las Clases 10, 32, 34, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, y no se encuentra incurso en las prohibiciones establecidas para las marcas en la normativa andina.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud frente a la clase 5 con oposición no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 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 para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 5, 10, 32, 34, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Aceptar la modificación requerida por la sociedad solicitante **Aspeya Switzerland SA.**, consistente en la limitación de la cobertura de la clase 5 Internacional.

ARTÍCULO 2: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **Alexion**

Ref. Expediente N° SD2025/0012650

Pharmaceuticals, Inc., respecto de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 3: Conceder el registro de la Marca **VERDEYA** (Mixta).



Para distinguir productos comprendidos en la clase:

5: Productos farmacéuticos con cannabinoides, nutracéuticos, vitaminas y suplementos alimenticios; goma de mascar de nicotina; cannabinoides medicinales; preparaciones farmacéuticas con cannabinoides como ingrediente activo; preparaciones farmacéuticas para inhaladores con cannabinoides como ingrediente activo; bebidas dietéticas para uso médico; hierbas de fumar para uso médico; tetrahidrocannabinol [THC] para uso médico; cigarrillos sin tabaco para uso médico.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Aspeya Switzerland SA
Avenue de Rhodanie 50
LAUSANNE 1007 VAUD
SUIZA

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

ARTÍCULO 4: Conceder el registro de la Marca **VERDEYA** (Mixta).



Para distinguir productos comprendidos en la clase:

10: Dispositivos médicos; dispositivos médicos para uso en la inhalación de productos farmacéuticos y terapéuticos en aerosol o inhalados; inhaladores; inhaladores de polvo seco (DPI); nebulizadores; inhaladores de dosis medida presurizados (pMDI); inhaladores para uso médico que contienen cannabinoides; inhaladores para uso médico que contienen cannabinoides que se venden sólo con receta médica.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Aspeya Switzerland SA
Avenue de Rhodanie 50
LAUSANNE 1007 VAUD
SUIZA

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

ARTÍCULO 5: Conceder el registro de la Marca **VERDEYA** (Mixta).



Ref. Expediente N° SD2025/0012650

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

32: Bebidas sin alcohol; pastillas y polvos para bebidas gaseosas; bebidas energéticas; bebidas isotónicas; bebidas sin alcohol que contienen cannabidiol (CBD); bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas; bebidas a base de suero de leche; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Aspeya Switzerland SA
Avenue de Rhodanie 50
LAUSANNE 1007 VAUD
SUIZA

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

ARTÍCULO 6: Conceder el registro de la Marca **VERDEYA** (Mixta).



Para distinguir productos comprendidos en la clase:

34: Vaporizadores cableados para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; dispositivos electrónicos para fumar; cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos como sustitutos de los cigarrillos tradicionales; dispositivos electrónicos y sus partes destinados a calentar sucedáneos del tabaco para liberar aerosoles para la inhalación; dispositivos de vaporización oral para sucedáneos del tabaco; dispositivos electrónicos para la inhalación de aerosoles liberados de extractos de plantas; dispositivos electrónicos para la inhalación de aerosoles liberados de extractos botánicos; dispositivos electrónicos para la inhalación de aerosoles liberados de extractos de hierbas; artículos para fumadores de cigarrillos electrónicos; dispositivos para apagar palos de sucedáneos del tabaco calentados; pitilleras electrónicas recargables; partes y accesorios para los productos antes mencionados incluidos en esta clase; sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico); palos de sucedáneos del tabaco para calentar; palos compuestos de extractos de hierbas para calentar; palos compuestos de extractos botánicos para calentar; extractos botánicos para fumar; extractos herbales para fumar.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Aspeya Switzerland SA
Avenue de Rhodanie 50
LAUSANNE 1007 VAUD
SUIZA

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

ARTÍCULO 7: Conceder el registro de la Marca **VERDEYA** (Mixta).

Ref. Expediente N° SD2025/0012650



Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

42: Investigación médica; investigación científica; desarrollo farmacéutico; formulación, investigación, y desarrollo de terapéuticos inhalados; formulación, investigación, y desarrollo de productos farmacéuticos y de bienestar para sistemas de administración oral e intraoral; formulación, investigación, y desarrollo de productos farmacéuticos con cannabinoides como ingrediente activo; formulación, investigación, y desarrollo de suplementos alimenticios y bebidas con cannabinoides como ingrediente activo.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Aspeya Switzerland SA
Avenue de Rhodanie 50
LAUSANNE 1007 VAUD
SUIZA

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

ARTÍCULO 8: Conceder el registro de la Marca **VERDEYA** (Mixta).



Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

44: Servicios médicos; servicios médicos en el área de terapéuticos y farmacéuticos inhalados y en el área de administración oral de farmacéuticos; servicios médicos en el campo de productos farmacéuticos con cannabinoides como un ingrediente activo.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Aspeya Switzerland SA
Avenue de Rhodanie 50
LAUSANNE 1007 VAUD
SUIZA

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

ARTÍCULO 9: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 10: Notificar a la sociedad **Aspeya Switzerland SA**, solicitante del registro y a la sociedad **Alexion Pharmaceuticals**, Inc. opositora, 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.

Resolución N° 86833

Ref. Expediente N° SD2025/0012650

ARTÍCULO 11: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS