

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90145

Ref. Expediente N° SD2025/0032711

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 9 de abril de 2025, EMPATHY S.A.S., solicitó el registro de la Marca EMPATHY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, 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 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina.

41: Educación; formación; actividades deportivas y culturales.

42: Servicios científicos y tecnológicos; diseño industrial; servicios de investigación y desarrollo de hardware y software; servicios de investigación y desarrollo de software.

Ref. Expediente N° SD2025/0032711

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 marca 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
Nominativa	UNITED IN EMPATHY	Crisis Text Line, Inc.	SD2023/0109061	12	25, 35, 36, 41, 44	Marca	Registrada	11/07/2033

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
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 tener en cuenta el momento de la percepción del signo, es decir, el momento en que el consumidor percibe el signo, ya sea de forma sucesiva, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es necesario observar al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe tener en cuenta la asociación que se genera entre los signos, 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. (...)." empathy UNITED IN EMPATHY	

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 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° SD2025/0032711

Jurisprudencia

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

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

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados, el signo solicitado **EMPATHY** y el signo registrado **UNITED IN EMPATHY**, son confundibles en su conjunto, al realizar el análisis comparativo de acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la jurisprudencia previamente citada.

En efecto, al apreciarlos en conjunto, se observa que son ortográfica, fonética y conceptualmente similares. En cuanto a la parte ortográfica, se evidencia que el signo solicitado reproduce en su totalidad el elemento preponderante del registrado, consistente en la palabra **E-M-P-A-T-H-Y**, sin que la supresión de las palabras “UNITED IN” altere de manera significativa la percepción global del signo, por lo es posible que el consumidor interprete que se encuentra ante una variación del signo registrado, que es el que ya conoce.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético, al ser pronunciada la expresión solicitada (**EM-PA-THY**) y la del signo registrado (**U-NI-TED IN EM-PA-THY**), de manera sucesiva y no simultánea, se genera un impacto sonoro semejante en la mente de los consumidores, dada la coincidencia en la secuencia fonética y la tonicidad en la primera sílaba del elemento común, lo que puede inducir a confusión respecto del origen empresarial de los productos o servicios que distinguen.

Por último, desde la perspectiva conceptual, ambos signos evocan la misma idea de “empatía”, es decir, la capacidad de identificarse emocionalmente con los demás, concepto que conserva su significado principal en ambos signos, reforzando así la semejanza global y la posibilidad de asociación en el público consumidor. Si bien el signo registrado cuenta con otros elementos “United in” esta adición no cambia el sentido de la palabra pues lo complementa sin quitar el significado que se aprecia fácilmente por la

Ref. Expediente N° SD2025/0032711

utilización de los grafemas que imitan la palabra “empatía”.

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

Conexión competitiva

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

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

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

El signo registrado identifica:

Clase 35: Servicios de publicidad para el fomento de la conciencia pública sobre la salud mental y el bienestar mental; realización de campañas promocionales para promover la conciencia pública sobre la salud mental y el bienestar mental; servicios de beneficencia en forma de organización y realización de proyectos de voluntariado para fomentar la conciencia pública sobre los problemas de salud mental y el bienestar mental mediante una campaña en línea; coordinación, realización y organización de eventos para promover la conciencia pública y oportunidades de voluntariado en el ámbito de la salud mental y el bienestar mental.

Clase 41: Suministro de boletines informativos electrónicos no descargables en el ámbito de la salud mental y el bienestar mental.

Clase 44: Suministro de información en el ámbito de la salud mental y el bienestar mental; suministro de información en el ámbito de la salud mental y el bienestar mental mediante un sitio web.

Conexidad competitiva entre servicios de la Clase 35 del signo solicitado y servicios de la Clase 35 del signo registrado (Criterio de Razonabilidad).

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 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° SD2025/0032711

Con fundamento en la anterior relación de servicios, y de acuerdo con los factores de conexidad competitiva, esta Dirección encuentra que existe conexidad entre las coberturas cotejadas, tomando en cuenta que ambas comprenden servicios que participan en un mismo mercado, el de la publicidad y promoción de contenidos dirigidos al público. En efecto, los servicios de “publicidad; gestión de negocios comerciales” —de la cobertura del signo solicitado— se vinculan directamente con los servicios de publicidad específica de la cobertura del signo registrado, toda vez que este empresario ya desarrolla publicidad en alguna manera y además comparte la finalidad de difundir mensajes e iniciativas al público a través de estrategias publicitarias y promocionales, resultando razonable su asociación.

En este contexto, el consumidor puede resultar confundido al encontrar que se trata de dos empresarios bajo una misma denominación en común que de una u otra forma podrían satisfacer necesidades afines, como la publicidad de elementos, no obstante, podría considerar que el empresario que ya conoce amplió su cartera de servicios a una publicidad más generalizada.

Conexidad competitiva entre servicios de la Clase 41 del signo solicitado y servicios de las Clases 41 y 44 del signo registrado (Razonabilidad).

Con fundamento en la anterior relación de servicios, y de acuerdo con los factores de conexidad competitiva, esta Dirección encuentra que existe conexidad entre las coberturas cotejadas, teniendo en cuenta que ambas participan en un mismo mercado, el de la educación y difusión de información con fines formativos. Así, los servicios de “educación; formación; actividades deportivas y culturales” —de la cobertura del signo solicitado— se vinculan directamente con el “suministro de boletines informativos electrónicos no descargables en el ámbito de la salud mental y el bienestar mental” —de la cobertura del signo registrado—, toda vez que comparten la finalidad de transmitir conocimientos y contenidos de carácter educativo o cultural, pudiendo concurrir en canales de difusión comunes, como plataformas digitales, programas formativos y medios informativos especializados. Esta coincidencia funcional y de público objetivo puede inducir al consumidor a asociar ambos servicios con un mismo origen empresarial, configurando un riesgo de confusión o de asociación conforme al principio de razonabilidad.

Por otra parte, tomando en cuenta que tanto la solicitud como el antecedente propenden por la generación y difusión de contenidos sobre salud y bienestar (servicios de educación; formación; actividades deportivas y culturales” vs (“suministro de información en el ámbito de la salud mental y el bienestar mental; suministro de información en el ámbito de la salud mental y el bienestar mental mediante un sitio web”), desemboca en la aplicación del criterio de razonabilidad en tanto que pueden confluir en el mismo mercado, proveyendo información en uno y otro ámbito.

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 las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 42 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única,

Ref. Expediente N° SD2025/0032711

el cual prescribe lo siguiente:

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

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

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca EMPATHY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por EMPATHY S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca EMPATHY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por EMPATHY S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a EMPATHY 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 CUARTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 4 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina.

⁶ 41: Educación; formación; actividades deportivas y culturales.