

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 97257

Ref. Expediente N° SD2025/0030647

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 4 de abril de 2025, el señor **SERGIO VILLAR FISAS**, solicitó el registro de la Marca **MAYA COLBERT** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064 del 7 de abril de 2025, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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 irregistrabilidad 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 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

¹ 44: Servicios de spa; servicios de spa al aire libre; servicios de spa en interior; servicios médicos de spa; servicios de cuidados de belleza; servicios de cuidados de belleza y peluquería; servicios de cuidados de higiene y de belleza; servicios de cuidados de higiene y de belleza para personas; servicios de higiene y belleza; servicios de salones de belleza; servicios de salud y de belleza; servicios de salud y de belleza para personas; servicios de tratamientos de belleza; servicios de tratamientos de salud y de belleza; servicios de tratamientos de salud y de belleza prestados por saunas, salones de belleza, sanatorios, peluquerías y salones de masajes; suministro de servicios de tratamientos de belleza para personas; terapias de belleza; tratamientos de belleza; tratamientos de higiene y belleza para personas o animales; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de esteticistas; servicios de esteticistas faciales.

Ref. Expediente N° SD2025/0030647

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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 para identificar servicios de la Clase 44 Internacional

Confundibilidad con marca previamente solicitada

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	COLBER	LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH	SD2021/0067282	11	5	Marca	Registrada	02/05/2032

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° SD2025/0030647

Signo solicitado
MAYA COLBERT (Nominativa)

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza nominativa, compuesto por la expresión “**MAYA COLBERT**”.

Signo Antecedente
COLBER (Nominativa)

Por su parte, el signo antecedente también es de naturaleza nominativa, compuesto por la expresión “**COLBER**”.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en las marcas previamente registradas predomina el elemento nominativo, 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.***
- 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 si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁴***

⁴ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0030647

Análisis comparativo

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

Esta Dirección observa claras semejanzas en los vocablos predominantes en cada uno de los signos confrontados “**COLBERT**” / “**COLBER**”, elemento relevante en su configuración en tanto se trata de sus expresiones distintivas en tanto fantasiosas y sin relación con los productos y servicios identificados, y que resaltan respecto de los demás también desde el plano gráfico por ocupar la mayoría de la extensión de los signos; de esta manera, el signo solicitado resulta confundible con el signo antecedente.

Desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados “**COL-BERT**”, frente al antecedente “**COL-BER**”, sin que la eliminación de la letra “**T**” final, sea lo suficientemente fuerte para diluir la identidad sonora y ortográfica ni es tampoco lo suficientemente fuerte para imprimirle distintividad extrínseca al signo.

Por su parte, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, lo que se aprecia en la misma cantidad de sílabas del elemento predominante, así como la extensión de los signos y la coincidencia en la raíz y terminación, sin que la inclusión de la expresión “**MAYA**” en el signo solicitado logre determinar un origen empresarial concreto dada la extensión de los signos.

Así las cosas, el hecho que el signo solicitado reproduzca casi totalmente al signo antecedente en su denominación, genera que los signos sean similarmente confundibles en el aspecto ortográfico y fonético, sin que los demás elementos que acompañan al signo solicitado sean suficientes para diferenciarlo del signo previamente registrado, lo que incrementa el riesgo de confusión entre los signos.

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 servicios⁵.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0030647

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

(44): Servicios de spa; servicios de spa al aire libre; servicios de spa en interior; servicios médicos de spa; servicios de cuidados de belleza; servicios de cuidados de belleza y peluquería; servicios de cuidados de higiene y de belleza; servicios de cuidados de higiene y de belleza para personas; servicios de higiene y belleza; servicios de salones de belleza; servicios de salud y de belleza; servicios de salud y de belleza para personas; servicios de tratamientos de belleza; servicios de tratamientos de salud y de belleza; servicios de tratamientos de salud y de belleza prestados por saunas, salones de belleza, sanatorios, peluquerías y salones de masajes; suministro de servicios de tratamientos de belleza para personas; terapias de belleza; tratamientos de belleza; tratamientos de higiene y belleza para personas o animales; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de esteticistas; servicios de esteticistas faciales.

Por su parte, el signo previamente registrado identifica:

Expediente

Productos

SD2021/0067282

(5): Productos farmacéuticos para tratar enfermedades crónicas y agudas, productos farmacéuticos para el tratamiento cardiometabólico, hipertensión, e insuficiencia cardiaca, problemas gastrointestinales, enfermedades respiratorias, dolor agudo o crónico, productos analgésico, antiinflamatorios, antirreumáticos, antibióticos, productos antiparasitarios; preparaciones de vitaminas; suplementos alimenticios/dietéticos/dietarios a base de mezclas de vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, hierbas y/u otros nutrientes; Complementos alimenticios a base de colágeno, suplementos dietéticos con colágeno hidrolizado, suplementos nutricionales de péptido de colágeno y colágeno para uso médico; preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes, geles antibacterianos; geles corporales medicinales; geles para uso dermatológico; geles corporales para uso farmacéutico; geles tópicos para uso médico y terapéutico; geles desinfectantes antibacterianos para la piel a base de alcohol, gel desinfectante para las manos; alcohol para uso tópico, alcohol en gel; productos veterinarios; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas..

Análisis de conexidad competitiva de la clase 44° solicitada, frente a la clase 5° antecedente:

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° SD2025/0030647

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso no se da ninguno de los presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación.

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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. (...)”⁶.

Con relación a los servicios pretendidos por el signo solicitado en la clase 44 del nomenclátor internacional correspondientes a “servicios de cuidados de higiene y de belleza; servicios de cuidados de higiene y de belleza para personas; servicios de higiene y belleza; servicios de salud y de belleza; servicios de salud y de belleza para personas; servicios de tratamientos de salud y de belleza; tratamientos de higiene y belleza para personas o animales; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales”, estos resultan razonablemente accesorios con respecto a los productos identificados por el signo encontrado de oficio en la clase 5ª Internacional correspondientes a “preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; geles corporales medicinales; geles para uso dermatológico; geles corporales para uso farmacéutico; geles tópicos para uso médico y terapéutico”, por cuanto es común que dentro de servicios de tratamientos de higiene, salud y belleza, se utilicen productos indicados con estos fines terapéuticos, como lo son preparaciones médicas, productos higiénicos y geles de todo tipo.

En este sentido, es razonable que en este caso el consumidor interprete que un empresario ha extendido su línea de negocios para ofrecer sus propias preparaciones en conjunto con los tratamientos de salud, higiene y belleza, teniendo en cuenta que cumplen finalidades conexas dentro del mismo ámbito.

Así mismo, existe riesgo de confusión, en cuanto a sus canales de distribución, divulgación o comercialización de los productos y servicios cotejados, pues estos pueden llegar a coincidir, situación que podría generar en los consumidores falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, generándose la idea errónea que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial o que el signo que se pretende registrar constituye una nueva línea de productos o inclusive una innovación marcaría del signo ya registrado.

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.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0030647

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Negar el registro de la Marca **MAYA COLBERT** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por el señor **SERGIO VILLAR FISAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2: Notificar de esta resolución al señor **SERGIO VILLAR FISAS**, 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 3: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ **44:** Servicios de spa; servicios de spa al aire libre; servicios de spa en interior; servicios médicos de spa; servicios de cuidados de belleza; servicios de cuidados de belleza y peluquería; servicios de cuidados de higiene y de belleza; servicios de cuidados de higiene y de belleza para personas; servicios de higiene y belleza; servicios de salones de belleza; servicios de salud y de belleza; servicios de salud y de belleza para personas; servicios de tratamientos de belleza; servicios de tratamientos de salud y de belleza; servicios de tratamientos de salud y de belleza prestados por saunas, salones de belleza, sanatorios, peluquerías y salones de masajes; suministro de servicios de tratamientos de belleza para personas; terapias de belleza; tratamientos de belleza; tratamientos de higiene y belleza para personas o animales; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de esteticistas; servicios de esteticistas faciales.