

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 98744

Ref. Expediente N° SD2025/0053327

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 4 de junio de 2025, ORGANIZACION SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA., solicitó el registro de la Marca OSYA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1070, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 35: Selección de personal; gestión de personal; servicios de gestión de personal; contratación de personal temporal; suministro de personal de apoyo administrativo temporal.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0053327

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 previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Osyva	Osyva Inc SAS	SD2021/0006121	11	35	Marca	Registrada	09 septiembre 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

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

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

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).³

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° SD2025/0053327

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

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

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.”

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro ‘**OSYA**’, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **OSYA** / OSYVA son similarmente confundibles desde su análisis ortográfico y fonético. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que el signo solicitado **OSYA**, reproduce parcialmente la denominación registrada, OSYVA, al replicar la secuencia de consonantes y vocales **O – S - Y -A**, sin que la supresión de la consonante **V** sea derrotero de diferenciación, al tratarse de una variación secundaria.

Así mismo, desde el punto de vista fonético, al percibir los signos respecto de los elementos similares **OSYA** / OSYVA, el ejercicio de articulación es muy similar, teniendo



Ref. Expediente N° SD2025/0053327

en cuenta la coincidencia en la raíz **OSY**, y en la vocal terminal **A**. Las referidas semejanzas se configuran en un riesgo real de que el consumidor asocie los signos a un mismo origen empresarial, conclusión que difiere de la realidad.

Finalmente, es pertinente recordar que en el mercado la identificación de productos y servicios se realiza, en gran medida, a través del componente nominativo de los signos. En tal virtud, las diferencias gráficas existentes no resultan determinantes cuando el elemento que genera la asociación o confusión es precisamente el vocablo predominante. Por consiguiente, la similitud fonética y ortográfica aquí analizada adquiere especial relevancia al evaluar 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Selección de personal; gestión de personal; servicios de gestión de personal; contratación de personal temporal; suministro de personal de apoyo administrativo temporal.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2021/0006121 Clase 35: Administración de negocios comerciales; alquiler de espacio publicitario en sitios web; asesoramiento en materia de organización de empresas; búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; búsqueda de negocios; compilación de datos en bases de datos informáticas; consultoría comercial; consultoría en negocios; creación de redes comerciales; demostración de ventas para terceros; difusión de anuncios por internet; difusión de información comercial; difusión de información de negocios; elaboración y aplicación de estrategias de marketing para terceros; gestión de ventas; negociación de contratos en relación con la compra y la venta de productos; optimización de motores de búsqueda; optimización de sitios web; organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de promoción y publicitarios; presentación de empresas, sus productos y servicios en internet; promoción de productos y servicios de terceros; promoción de productos y

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° SD2025/0053327

servicios de terceros por internet; servicios de pedidos de compra en línea; servicios de venta al por mayor en línea; servicios de venta al por menor en línea; suministro de información sobre directorios comerciales por internet; suministro de programas de fidelización de los clientes con fines comerciales; servicios de asesoramiento e intermediación comercial en el ámbito de la venta de productos.

Conexidad competitiva entre servicios de la Clase 35 Internacional (Razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección considera que los servicios solicitados, relacionados con la *selección, gestión y suministro de personal*, por una parte, y los de *administración de negocios comerciales y asesoramiento en organización de empresas*, distinguidos por el signo antecedente, por otra, mantienen una relación de proximidad y conexidad competitiva, en tanto todos se enmarcan en el ámbito de la gestión y optimización empresarial. Si bien los primeros se orientan específicamente a la administración del recurso humano y los segundos a la organización general y asesoramiento estratégico de la empresa, en la práctica ambos pueden ser ofrecidos por un mismo operador económico que brinda soluciones integrales de gestión corporativa.

De esta forma, se trata de servicios que no solo pertenecen a la misma clase 35 del nomenclador internacional, sino que se desenvuelven en un mismo ámbito y tienen finalidades similares, incluso pueden prestarse a través de canales afines, sumado a que se trata de marcas ostensiblemente similares. Los aspectos es mención imposibilitan la coexistencia de los signos en el mercado pues existe un riesgo real de que el consumidor establezca asociaciones erradas al concluir que las prestaciones provienen de un mismo empresario, siendo esto contrario a la realidad.

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 irreregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca OSYA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ORGANIZACION SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ORGANIZACION SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA., 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.

⁵ **35:** Selección de personal; gestión de personal; servicios de gestión de personal; contratación de personal temporal; suministro de personal de apoyo administrativo temporal.

Resolución N° **98744**

Ref. Expediente N° SD2025/0053327

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS