

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 104348

Ref. Expediente N° SD2025/0080777

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 27 de agosto de 2025, **SAPIENS RESEARCH SAS** solicitó el registro de la Marca **Sapiens Research** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1078, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que

¹ 9: Programas informáticos para el acceso, consulta y búsqueda en bases de datos en línea; publicaciones electrónicas [descargables] disponibles en línea desde bases de datos o internet.

38: Servicios de acceso a bases de datos en línea; servicios de acceso a bases de datos por internet.

Ref. Expediente N° SD2025/0080777

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 marcas previamente registradas

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	MANADA SAPIENS EL CAMINO A LA EVOLUCIÓN	DAVID ANTONIO MUÑOZ BARRERA	SD2022/0112858	11	9, 45	Marca	Registrada	30/01/2034
Mixta	SAPIENS	SAPIENS LIMITADA	93391038	7	42	Marca	Registrada	15/03/2034

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. (...)."

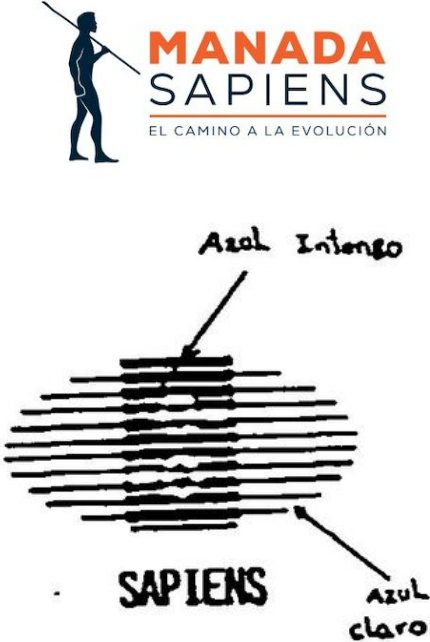
³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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° SD2025/0080777

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

Jurisprudencia

En lo que comprende con la comparación entre marcas mixtas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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”.

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo



Ref. Expediente N° SD2025/0080777

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica, fonética y conceptualmente similares, comoquiera que el signo solicitado **Sapiens Research** reproduce la parte relevante de los signos antecedentes **MANADA SAPIENS EL CAMINO A LA EVOLUCIÓN, SAPIENS**, sin que los elementos adicionales resulten suficientes para su plena diferenciación.

Respecto al signo Sapiens Research frente a los registros previos MANADA SAPIENS EL CAMINO A LA EVOLUCIÓN y SAPIENS, esta Dirección encuentra que existe similitud conceptual y ortográfica, derivada de la presencia del elemento denominativo común “**SAPIENS**”, el cual constituye el elemento distintivo de los signos enfrentados.

En efecto, “SAPIENS” es un término idéntico en todos los signos analizados y, por tanto, genera una evidente coincidencia conceptual, pues remite a la misma idea asociada al conocimiento, inteligencia o capacidad cognitiva. En los signos antecedentes, dicho elemento funciona como componente de impacto dentro de la expresión global, mientras que en el signo solicitado conforma el primer vocablo y elemento principal, seguido del término “Research”, el cual tiene un carácter secundario al ser una expresión de uso común para identificar actividades de investigación.

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:

9: Programas informáticos para el acceso, consulta y búsqueda en bases de datos en línea; publicaciones electrónicas [descargables] disponibles en línea desde bases de datos o internet.

38: Servicios de acceso a bases de datos en línea; servicios de acceso a bases de datos por internet.

Los signos previamente registrados identifican:

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° SD2025/0080777

Expediente	Productos y servicios
------------	-----------------------

- | | |
|-----------------------|--|
| SD2022/0112858 | (9): Aparatos audiovisuales; aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos de enseñanza audiovisual con inteligencia artificial; aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos y equipos audiovisuales; contenidos digitales descargables en cuanto relatos audiovisuales; contenidos mediáticos digitales descargables en cuanto relatos audiovisuales; equipos audiovisuales; equipos audiovisuales y de tecnología de la información; robots humanoides dotados de inteligencia artificial. |
| 93391038 | (42): servicios de programación para ordenadores. Servicios comprendidos en la clase 42 del artículo 2 del decreto 755 de 1972. |

Criterio de razonabilidad (posibilidad razonable de provenir del mismo empresario).

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 se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la **razonabilidad** entre los productos.

Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado *“(…) puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial”*.

El signo solicitado comprende, en **la clase 9**, programas informáticos destinados al acceso, consulta y búsqueda en bases de datos en línea, así como publicaciones electrónicas descargables disponibles en línea. En la **clase 38**, ampara servicios de acceso a bases de datos en línea o a través de internet, servicios que resultan indispensables para el uso, consulta y circulación de contenidos digitales, incluidos los de naturaleza audiovisual o suministrados mediante equipos tecnológicos.

Por su parte, el antecedente SD2022/0112858, en la clase 9, identifica aparatos y equipos audiovisuales, así como contenidos digitales descargables en forma de relatos audiovisuales. Estos productos, aunque materializados en soportes distintos, comparten con los solicitados su pertenencia **al mercado de tecnologías de la información y a la provisión de contenidos digitales**. Los programas informáticos para consulta de bases de datos y las publicaciones electrónicas pueden constituir herramientas necesarias para el almacenamiento, clasificación, distribución o consumo de contenidos audiovisuales, por lo cual es habitual que un mismo proveedor desarrolle tanto software como contenidos digitales y dispositivos para su reproducción.

De igual manera, el antecedente 93391038, en la clase 42, ampara servicios de programación para ordenadores, actividad que guarda una relación directa con los productos y servicios del signo solicitado. En efecto, el software destinado al acceso y gestión de bases de datos es típicamente desarrollado por empresas que también prestan servicios de programación, diseño y mantenimiento de sistemas informáticos. Asimismo, los servicios de acceso a bases de datos pueden constituir la etapa posterior o complementaria de los servicios de desarrollo de software, de manera que ambos pueden ser ofrecidos por una misma empresa.

Ref. Expediente N° SD2025/0080777

En esa línea, esta Dirección considera que los productos y servicios enfrentados coinciden en su naturaleza tecnológica, comparten canales de distribución digitales y pueden ser provistos por los mismos operadores del mercado, tales como empresas de software, proveedores de servicios en la nube, desarrolladores de soluciones audiovisuales y plataformas de contenidos.

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.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **Sapiens Research** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por **SAPIENS RESEARCH SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **Sapiens Research** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por **SAPIENS RESEARCH SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA

⁵ 9: Programas informáticos para el acceso, consulta y búsqueda en bases de datos en línea; publicaciones electrónicas [descargables] disponibles en línea desde bases de datos o internet..

⁶ 38: Servicios de acceso a bases de datos en línea; servicios de acceso a bases de datos por internet.

Ref. Expediente N° SD2025/0080777

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

