

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1018

Ref. Expediente N° SD2025/0060877

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 7 de julio de 2025, MEDISOFTY S.A.S, solicitó el registro de la Marca MEDISOFTY (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, 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 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

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 25: Zapatos.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0060877

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	SOFTYS	Softys S.A	SD2023/0061568	12	3, 5, 16, 21, 35	Marca	Registrada	16 jun. 2035
Mixta	Softy's	Softys S.A	SD2018/0075390	11	3, 5, 16, 21	Marca	Registrada	06 jul. 2030
Mixta	SOFTY'S	Softys S.A	SD2023/0037891	11	9, 35	Marca	Registrada	28 ago. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
MEDISOFTY	

•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° SD2025/0060877

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha señalado sobre las marcas denominativas que:

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de 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. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Por otra parte, en el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado sobre el análisis entre signos denominativos y mixtos 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 evidencia que el signo MEDISOFTY (solicitado) y SOFTYS, Softy's, SOFTY`S (registrados) deberán ser analizados de forma sucesiva y no simultánea. Así mismo, teniendo en cuenta que el elemento denominativo es el que genera mayor fuerza y recordación en la mente del consumidor, se procederá a realizar la aplicación de las reglas de cotejo entre elementos nominativos.

Ref. Expediente N° SD2025/0060877

En efecto, es posible ver que el signo solicitado reproduce el elemento nominativo sobresaliente que hace parte del signo antecedente (MEDISOFTY / SOFTYS, Softy's, SOFTY`S), no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

La anterior situación, daría lugar a que el consumidor caiga en riesgo de confusión indirecto, al considerar que se trata de productos que provienen del mismo empresario y que, para el caso concreto, comparten la misma base nominativa (SOFTY) o que se encuentra ante una modificación de los signos protegidos, entendidos como una nueva referencia o renovación del signo en el mercado.

Así mismo, el signo solicitado no incluye elementos nominativos o figurativos adicionales que le den ese carácter diferenciador que dé lugar a la coexistencia pacífica de los signos confrontados. Cabe recalcar, que el consumidor retiene con mayor facilidad la denominación de un signo distintivo pues es mediante su uso como adquieren los productos en el comercio, siendo esta parte del signo analizado la que entra en conflicto con las marcas previamente registradas.

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

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 25: Zapatos.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes

Productos y servicios

SD2023/0061568 (3): Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; acondicionadores para el cabello; algodón para uso cosmético;

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° SD2025/0060877

almohadillas de limpieza; impregnadas con cosméticos; amoniaco para limpieza; bálsamos que no sean para uso médico; bastoncillos de algodón para uso cosmético; champús; cosméticos; desmaquilladores; detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso cosmético; lejía; paños de limpieza impregnados con detergentes; pomadas para uso cosmético; **preparaciones de aloe vera para uso cosmético**; preparaciones de higiene íntima para uso sanitario o utilizadas como desodorantes; preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico; productos de limpieza; **productos de perfumería**; champús para animales (preparaciones de higiene no medicamentosas); cosméticos para animales; desodorantes para animales de compañía; jabones; toallitas impregnadas de lociones cosméticas; toallitas pre-humedecidas con detergente; toallitas de papel higiénico impregnadas de lociones cosméticas; traperos impregnados con detergentes; cremas cosméticas; guante de papel impregnado con sustancias cosméticas, preparaciones de protección solar para uso cosmético.

SD2018/0075390 (3): Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; acondicionadores para el cabello; algodón para uso cosmético; almohadillas de limpieza; impregnadas con cosméticos; amoniaco para limpieza; bálsamos que no sean para uso médico; bastoncillos de algodón para uso cosmético; champús; cosméticos; desmaquilladores; detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso cosmético; lejía; paños de limpieza impregnados con detergentes; pomadas para uso cosmético; **preparaciones de aloe vera para uso cosmético**; preparaciones de higiene íntima para uso sanitario o utilizadas como desodorantes; preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico; productos de limpieza; **productos de perfumería**; champús para animales (preparaciones de higiene no medicamentosas); cosméticos para animales; desodorantes para animales de compañía; jabones; toallitas impregnadas de lociones cosméticas; toallitas pre-humedecidas con detergente; toallitas de papel higiénico impregnadas de lociones cosméticas; traperos impregnados con detergentes; cremas cosméticas; guante de papel impregnado con sustancias cosméticas, preparaciones de protección solar para uso cosmético.

SD2023/0037891 (35): Agencia de exportación e importación de productos; **servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 3, 5, 16 y 21**; gestión de negocios comerciales; administración comercial.

Conexión competitiva entre productos de la clase 25 con productos de la clase 3 (Principio de razonabilidad).

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que, aunque estamos ante productos que no están ubicados en la misma clase del nomenclador internacional, existe la posibilidad de que productos como calzado sean ofrecidos por el mismo empresario que se dedica a cosméticos y productos de perfumería, determinando

Ref. Expediente N° SD2025/0060877

la eventualidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes. Lo anterior da lugar al riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

Aunado a lo anterior, los zapatos y los productos cosméticos, pueden compartir los mismos canales de comercialización, promoción y publicidad, configurando así una mayor conexidad competitiva, siendo normal encontrar en el mercado establecimientos donde se comercialicen ambos tipos de productos, generando con esto la equivocada noción de que se trata de productos que provienen de un mismo empresario o que el signo que se pretende registrar constituye una innovación de la marca ya registrada.

Conexión competitiva entre productos de la clase 25 y servicios de la clase 35 (Principio de razonabilidad).

Por otro lado, se evidencia conexidad competitiva entre la clase 25 y 35, puesto que, de acuerdo con las tendencias actuales del mercado, el consumidor podría asociar erróneamente que aquel empresario que produce zapatos, también se encarga de prestaciones como compra y venta de productos cosméticos y de perfumería. Lo anterior, daría lugar a que el consumidor piense erróneamente que se trata de productos y servicios que provienen de un mismo origen, o que eventualmente el empresario encargó dichos servicios a otro con el que tendría una relación comercial desde la visión del consumidor, configurándose lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en proceso 136-IP-2019 de 2019 ha denominado como riesgo de asociación:

“El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”

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 MEDISOFTY (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por MEDISOFTY S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la

Resolución N° 1018

Ref. Expediente N° SD2025/0060877

presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a MEDISOFTY 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS