

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 9002

Ref. Expediente N° SD2025/0063963

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 1 de julio de 2025, DIANA CAROLINA NEIRA VARGAS, solicitó el registro de la Marca NANASTE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1082, 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 30: Tisanas; té; mezclas para la confección de té; hojas de té procesadas; cápsulas llenas de té; bolsitas de filtro para té, llenas; monodosis de té, llenas; sucedáneos del té; sucedáneos del té a base de flores u hojas; preparaciones de infusión de hierbas para la elaboración de bebidas; preparaciones de infusión de hierbas para la confección de bebidas.

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° SD2025/0063963

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	Vigencia
Mixta	NAMASTE BALANCED LIVING	PROMOTORA INMOBILIARIA LOS PARRA S.A.S.	SD2024/0083345	12	43	Marca	25 nov. 2035

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 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° SD2025/0063963

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, con respecto a la comparación entre marcas mixtas, 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”.

Análisis comparativo

Comparados de manera sucesiva y en su apreciación de conjunto, se observa que el elemento denominativo del signo solicitado “NANASTE” y el del antecedente “NAMASTE BALANCED LIVING” presentan una estructura ortográfica altamente próxima, en tanto comparten igual extensión (siete letras en su núcleo distintivo), idéntica letra inicial “NA-” y la misma terminación “-ASTE”, con coincidencia relevante de las letras y su posición (N-A-_-A-S-T-E), diferenciándose principalmente por la sustitución puntual de “N” por “M” en el tercer carácter, variación mínima que no desvirtúa la impresión global de cercanía visual, máxime cuando la locución adicional “BALANCED LIVING” se aprecia como complementaria y de menor fuerza distintiva frente al componente “NAMASTE”.

En el plano fonético, la pronunciación probable en español de “NANASTE” y “NAMASTE” conserva igual número de sílabas, idéntico arranque “na-” y el mismo cierre “-aste”, con cadencia y ritmo coincidentes; la divergencia se contrae al fonema consonántico /n/ frente a /m/ en el inicio de la sílaba tónica “-nas-/mas-”, diferencia de débil impacto auditivo en la referencia oral, de modo que el conjunto mantiene una sonoridad muy cercana que favorece la confusión en la recordación y solicitud del signo.

En el aspecto conceptual, se advierte convergencia evocativa, por cuanto “NAMASTE” corresponde a una expresión ampliamente asociada a prácticas de bienestar, meditación o estilo de vida saludable, y la forma “NANASTE”, por su proximidad ortográfica y fonética,



Ref. Expediente N° SD2025/0063963

tiende a ser percibida como una variación del mismo vocablo, reforzando en el consumidor la idea de identidad o vinculación temática y empresarial; la adición “BALANCED LIVING” acentúa dicha evocación sin introducir un concepto diferenciador suficiente.

De lo anterior se desprende que, integradas las semejanzas visuales, fonéticas y conceptuales advertidas, los signos cotejados resultan similarmente confundibles, siendo susceptibles de generar riesgo de confusión directa e indirecta y, adicionalmente, riesgo de asociación respecto del origen empresarial, al poder el consumidor asumir que se trata de la misma procedencia o de líneas relacionadas bajo una denominación prácticamente equivalente.

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:

30: Tisanas; té; mezclas para la confección de té; hojas de té procesadas; cápsulas llenas de té; bolsitas de filtro para té, llenas; monodosis de té, llenas; sucedáneos del té; sucedáneos del té a base de flores u hojas; preparaciones de infusión de hierbas para la elaboración de bebidas; preparaciones de infusión de hierbas para la confección de bebidas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. SD2024/0083345.

43: Servicios de restauración; servicios de restauración (alimentación); servicios de restauración [alimentación]; hospedaje temporal; servicios de preparación de alimentos y bebidas; servicios de restauración [alimentos y bebidas]; tramitación y puesta a disposición de alojamiento temporal.

Análisis de conexidad competitiva entre las preparaciones de infusión de hierbas para la elaboración de bebidas de la clase 30 del signo solicitado y los servicios de

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° SD2025/0063963

preparación de alimentos y bebidas de la clase 43 del signo antecedente, en virtud del criterio de razonabilidad.

En el presente asunto, esta Dirección aplicará el criterio de razonabilidad, en tanto las coberturas confrontadas se ubican en clases distintas y no describen, en sentido estricto, productos intercambiables ni una relación de complementariedad necesaria y directa; por ello, la determinación de la eventual conexidad exige atender a la realidad del mercado y a la expectativa verosímil del consumidor medio respecto de la oferta empresarial en el sector de bebidas y servicios de alimentos.

El criterio de razonabilidad, conforme al entendimiento reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, permite establecer conexidad competitiva cuando, según la práctica comercial y la lógica del mercado, un consumidor razonable podría atribuir a un mismo origen empresarial la oferta de productos o servicios distintos, al existir una expectativa plausible de diversificación, extensión de línea, integración vertical o vínculo comercial entre las actividades que concurren en el tráfico económico.

Al aplicar dicho criterio al caso concreto, se observa que las preparaciones de infusión de hierbas para la elaboración de bebidas (clase 30) se insertan en el mismo ámbito de consumo y experiencia de compra que los servicios de preparación de alimentos y bebidas (clase 43), en la medida en que, en la dinámica comercial habitual, los establecimientos que preparan y expenden bebidas suelen seleccionar, utilizar y, en ocasiones, comercializar mezclas o insumos para infusiones, tisanas o preparaciones herbales como parte de su portafolio; correlativamente, los productores o comercializadores de infusiones pueden razonablemente extender su actividad hacia puntos de consumo, barras de bebidas, cafeterías o espacios de servicio donde tales preparaciones se transforman en bebidas listas para consumir, de modo que el consumidor medio podría asumir, de forma verosímil, que ambos ofrecimientos provienen de una misma organización empresarial o de empresas vinculadas.

Adicionalmente, esta Dirección advierte que la conexidad se refuerza por la cercanía de canales de comercialización y distribución y por la convergencia en puntos de acceso al consumidor, pues las preparaciones para infusión se ofertan en entornos donde también se promocionan y consumen bebidas preparadas, y los servicios de clase 43 se publicitan frecuentemente destacando ingredientes, mezclas herbales y “infusiones de la casa”; asimismo, se dirige a un público objetivo coincidente —consumidores de bebidas calientes o funcionales—, con hábitos de aprovisionamiento y exposición publicitaria similares, factores que, valorados desde la perspectiva del consumidor medio, robustecen la apreciación de conexidad en el mercado.

En consecuencia, esta Dirección concluye que, atendida la conexidad competitiva identificada entre las coberturas del signo solicitado y las del signo antecedente, no resulta procedente acceder al registro del signo solicitado, por cuanto ello podría afectar la transparencia del mercado, inducir a error al consumidor medio respecto del origen empresarial de los productos y servicios, y generar un escenario de afectación injustificada frente al titular del antecedente, preservándose así la función indicadora de procedencia empresarial propia de los signos distintivos.

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.

Resolución N° 9002

Ref. Expediente N° SD2025/0063963

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 NANASTE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por DIANA CAROLINA NEIRA VARGAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a DIANA CAROLINA NEIRA VARGAS, 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 11 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **30:** Tisanas; té; mezclas para la confección de té; hojas de té procesadas; cápsulas llenas de té; bolsitas de filtro para té, llenas; monodosis de té, llenas; sucedáneos del té; sucedáneos del té a base de flores u hojas; preparaciones de infusión de hierbas para la elaboración de bebidas; preparaciones de infusión de hierbas para la confección de bebidas.