

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 11541

Ref. Expediente N° SD2025/0078585

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 6 de agosto de 2025, EDICIONES EL PAÍS S.L., solicitó el registro de la Marca Vera (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1086, 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 9: 9 Software de asistente virtual para simular conversaciones en el ámbito de un periódico digital; Software de bot conversacional para simular conversaciones en el ámbito de un periódico digital.

42: 42 Software como servicio [SaaS] en el ámbito de un periódico digital; servicios de apoyo en línea para usuarios de páginas web.

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° SD2025/0078585

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	Vigencia	Estado
Nominativa	NU SKIN VERA	NSE Products, Inc.	SD2020/0107168	11	9	Marca	06/07/2031	Registrada
Mixta	vera	DYNA Y CIA S A	SD2018/0064987	11	9	Marca	01/05/2029	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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° SD2025/0078585

	NU SKIN VERA
--	--------------

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”.

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado 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 observa que es el elemento nominativo de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado (**VERA**), hace parte de los signos antecedentes (**VERA / NU SKIN VERA**), configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos (nominativos – gráficos) que hacen parte de los signos objeto de estudio, suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0078585

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 9: Software de asistente virtual para simular conversaciones en el ámbito de un periódico digital; Software de bot conversacional para simular conversaciones en el ámbito de un periódico digital.

Clase 42 Software como servicio [SaaS] en el ámbito de un periódico digital; servicios de apoyo en línea para usuarios de páginas web.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Productos
-------------	-----------

SD2020/0107168	Clase 9: Software descargable para consultoría sobre la piel.
-----------------------	--

SD2018/0064987	Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
-----------------------	---

Conexidad entre los productos de la clase 9 internacional (Intercambiabilidad – identidad).

Existe una relación de conexidad derivada de la intercambiabilidad que podría presentarse en el consumidor al encontrar ambos signos en el mercado, pues en este caso en particular, no hay duda de la relación existente entre los productos que se identifican o se pretenden identificar en la clase 9 de la nomenclatura internacional.

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° SD2025/0078585

Lo anterior, toda vez que se trata de “Software” que satisface una misma necesidad. En ese sentido, es claro que los productos de la marca registrada podrían ser sustituidos por los productos de la marca solicitada dada su finalidad e identidad.

Conexidad entre los productos de la clase 9 internacional (Razonabilidad).

Desde el criterio de razonabilidad, existe una vinculación relevante entre los productos de la Clase 9 consistentes en software y aquellos correspondientes a equipos para el tratamiento de la información y ordenadores.

En el mercado actual, resulta habitual que una misma empresa tecnológica desarrolle y comercialice tanto programas informáticos como los dispositivos físicos en los que estos operan. La dinámica del sector informático muestra una integración constante entre soluciones digitales y hardware, lo que ha generado en el consumidor la percepción de que ambos pueden provenir de un mismo origen empresarial.

Asimismo, coinciden en sector económico y público objetivo, pues se dirigen a usuarios que buscan soluciones tecnológicas para el procesamiento de información, ya sea mediante herramientas físicas o digitales.

En consecuencia, atendiendo a la práctica comercial y a la percepción del consumidor en el ámbito tecnológico, existe una conexidad razonable entre el software y los equipos para el tratamiento de la información y ordenadores.

Conexidad entre los productos de la clase 9 y los servicios de la clase 42 internacional (Razonabilidad).

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado.

Desde el criterio de razonabilidad, existe una vinculación relevante entre los productos de la Clase 9 consistentes en software y los servicios de la Clase 42 relativos a Software como Servicio (SaaS).

En el mercado tecnológico actual, el software puede ofrecerse tanto como producto descargable (Clase 9), como un modelo de prestación en la nube mediante suscripción (SaaS). Esta dualidad responde a modelos comerciales distintos, pero respecto de una misma solución informática o funcionalidad digital.

Es práctica habitual que una misma empresa tecnológica ofrezca su software en ambas modalidades, licenciamiento tradicional y acceso en línea bajo el mismo signo distintivo, lo que genera en el consumidor la percepción de unidad empresarial, asimismo, coinciden en sector económico, público objetivo y canales de promoción especializados en tecnología.

En consecuencia, atendiendo a la dinámica del mercado digital y a la forma en que el consumidor percibe las soluciones tecnológicas, existe una conexidad razonable entre el software como producto de la Clase 9 y los servicios de Software como Servicio (SaaS) de la Clase 42.

De igual forma, existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos y servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales,

Resolución N° 11541

Ref. Expediente N° SD2025/0078585

no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Finalmente, dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos y servicios, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Así las cosas, 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 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 Vera (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por EDICIONES EL PAÍS S.L., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Vera (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por EDICIONES EL PAÍS S.L., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a EDICIONES EL PAÍS S.L., 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 19 de febrero de 2026



Ref. Expediente N° SD2025/0078585

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

