

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12694

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 3 de abril de 2025, **NEO EXPERIMENTAL S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **NEA STUDIO** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clases 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

¹ **35:** Realización de estudios de marketing y análisis de mercado; realización de estudios e investigaciones de marketing; servicios de agencias de marketing; servicios de agencias de publicidad especializadas en estrategias de marketing para promover los negocios; servicios de análisis de marketing; servicios de anuncios publicitarios, marketing y publicidad; servicios de asesoramiento en marketing; servicios de marketing en forma de promoción de bienes de terceros por parte de los embajadores de marcas; servicios de marketing en medios sociales; servicios de marketing en redes sociales; servicios de marketing promocional; servicios de marketing promocional mediante soportes audiovisuales; servicios de marketing, publicidad y promoción; servicios de promoción y marketing; servicios de publicidad, marketing y promoción; servicios de publicidad, promoción y marketing; servicios de publicidad y de marketing; servicios de publicidad y marketing; servicios de publicidad y marketing en línea; servicios de publicidad y marketing prestados a través de los medios sociales; servicios de publicidad y marketing prestados por medios sociales; servicios de realización de estudios de marketing; servicios de una agencia de marketing; servicios promocionales, de marketing y publicidad; actividades colectivas de publicidad y de marketing; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en materia de publicidad; asesoramiento en materia de publicidad y de negocios; consultoría empresarial sobre publicidad; consultoría en publicidad; consultoría en publicidad y marketing; preparación de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad; producción de publicidad para televisión; producción de publicidad televisiva; promoción [publicidad] de actividades comerciales; promoción [publicidad] de conciertos; publicidad a través de redes de telefonía móvil; publicidad a través de redes de teléfonos celulares; publicidad a través de redes de teléfonos móviles; publicidad a través de redes de teléfonos portátiles; publicidad a través de todo tipo de medios de comunicación públicos; publicidad a través de todos los medios públicos de comunicación; publicidad comercial, especialmente en el campo de las redes telemáticas y telefónicas; publicidad de marketing directo; promoción de diseños de terceros por medio de la facilitación de portafolios en línea a través de un sitio web; promoción de diseños de terceros mediante el suministro de carteras en línea por sitios web; rediseño de procesos de negocios; servicios de venta mayorista de contenidos grabados; servicios de venta mayorista en relación con contenidos grabados; servicios de venta minorista de contenidos grabados; servicios de venta minorista en relación con contenidos grabados; servicios de venta minorista y mayorista de contenidos digitales descargables, contenidos multimedia descargables.

41: Educación en el ámbito de la informática mediante videoconferencias; educación en el ámbito del arte mediante videoconferencias; publicación multimedia de videojuegos; publicación multimedia en materia de software de videojuegos; servicios de edición de audio y video; servicios de edición [montaje] de audio y video; servicios de montaje de audio y video; suministro de información en línea sobre educación; suministro de información sobre educación continua por internet; suministro de información sobre educación en línea; organización y dirección de conferencias educacionales; servicios de juegos prestados mediante comunicaciones desde terminales informáticos o teléfonos móviles; servicios de juegos prestados mediante comunicaciones desde terminales informáticos o teléfonos portátiles; suministro de formación en programas informáticos; suministro de información en línea en materia de entretenimiento de juegos informáticos; suministro de información en línea sobre juegos informáticos y mejoras informáticas para juegos; suministro de juegos informáticos en línea; alquiler de equipos e instalaciones audiovisuales y fotográficas; producción audiovisual; producción de películas, audiovisuales y programas de televisión; producción de películas, programas audiovisuales y de televisión; servicios de edición de postproducción en el ámbito de los programas audiovisuales; servicios de edición y edición de postproducción en el ámbito de los vídeos, programas audiovisuales y películas; servicios de entretenimiento en cuanto espectáculos audiovisuales en directo; servicios de grabación audiovisual.

42: Desarrollo de hardware para videojuegos; desarrollo de juegos informáticos y videojuegos; desarrollo de software de videojuegos; desarrollo de software para videojuegos; desarrollo de videojuegos; desarrollo de videojuegos y juegos de computadoras; desarrollo de videojuegos y juegos de ordenador; desarrollo de videojuegos y juegos informáticos; diseño de software de videojuegos; diseño y desarrollo de software de videojuegos; programación de videojuegos; servicios de desarrollo de videojuegos; programación de software educacional; diseño gráfico por computador para vídeo mapping; diseño gráfico por computadora; diseño gráfico por computadora para proyecciones de vídeo mapping; diseño gráfico por computadora para vídeo mapping; diseño gráfico por ordenador; diseño gráfico por ordenador para proyecciones de vídeo mapping; diseño gráfico por ordenador para vídeo mapping; diseño industrial; diseño industrial artístico; diseño industrial asistido por ordenador; diseño industrial de teléfonos celulares; diseño industrial de teléfonos móviles; diseño industrial de teléfonos portátiles; diseño industrial y de artes gráficas; diseño, instalación, actualización y mantenimiento de software informático; diseño, mantenimiento, alquiler y actualización de software; diseño, mantenimiento, alquiler y actualización de software de computador; diseño, mantenimiento, alquiler y actualización de software de computadora; diseño, mantenimiento, alquiler y actualización de software de ordenador; diseño, mantenimiento y actualización de software; diseño personalizado de hardware; diseño personalizado de hardware y software; servicios informáticos, a saber, creación de índices de información, sitios web y recursos basados en redes informáticas; suministro de software informático no descargable para uso en la creación de modelos en el ámbito de la informática de alto rendimiento; suministro de uso temporal de programas informáticos no descargables para la creación de redes; suministro de uso temporal de programas informáticos no descargables para la creación de redes sociales; suministro del uso temporal de software no descargable para su uso en la creación y publicación de diarios y blogs en línea; suministro del uso temporal de software no descargable para uso en la creación y publicación de diarios y blogs en línea; actualización de programas informáticos; actualización de software en relación con la seguridad informática y la prevención de riesgos informáticos; actualización de software relacionado con la seguridad y la prevención de riesgos informáticos; actualización y desarrollo de programas informáticos; actualización y modernización de software informático; alojamiento de software informático, datos, archivos y aplicaciones informáticas; alojamiento de plataformas de software informático para la colaboración profesional basada en la realidad virtual; alojamiento de sitios informáticos (sitios web) de terceros; alojamiento de sitios informáticos [sitios web] para la movilidad como servicio; alquiler de aparatos informáticos; alquiler de equipos informáticos; alquiler de firmware informático; alquiler de software informático para desarrollar juegos informáticos; alquiler de software informático para la recopilación, el análisis y la organización de datos en el ámbito del aprendizaje profundo;



Ref. Expediente N° SD2025/0030384

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063 el 7 de abril de 2025, **LA NEA S.A.S**, presentó oposición en contra de las Clases 35, 41 y 42 solicitadas, con fundamento en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

Respecto de la Clase 41 solicitada:

III.- HECHOS O FUNDAMENTOS DE LA OBSERVACION

3.4.- Mi representada, la sociedad LA NEA S.A.S es titular de la marca mixta “NEA”; tal como se enuncia anteriormente, para distinguir productos en las Clases No. 14, 18, 25 y servicios de la Clase No. 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.5.- La marca mixta solicitada para su registro “NEA STUDIO” por parte de la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Comunidad Andina. El cual establece lo siguiente:

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

" a)- Sean idénticas 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".

3.6.- A la luz del artículo anterior, la marca “NEA STUDIO” solicitada a registro es similarmente confundible con la marca mixta “NEA”; de titularidad de mi representada.

En efecto, los signos a comparar son los siguientes:

(...)

3.7.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido que la identidad o similitud entre dos signos puede ser:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

alquiler de software informático y máquinas de procesamiento de datos; alquiler de software operativo para redes y servidores informáticos; diseño y desarrollo de soportes de sonido e imágenes digitales; diseño y desarrollo de tarjetas de felicitación electrónicas; diseño y desarrollo personalizados de software informático; suministro de sistemas informáticos virtuales y entornos informáticos virtuales para la informática en la nube; test de sistemas de seguridad; tests de rendimiento de los sistemas operativos informáticos; trazabilidad de procesos y sistemas de producción con fines de control de calidad; programación de software operativo para redes y servidores informáticos; programación de software operativo para utilizar redes de computación en nube y acceder a las mismas; programación de software operativo para utilizar redes informáticas en nube y acceder a las mismas; pruebas de rendimiento de los sistemas operativos informáticos; puesta a disposición temporal de software operativo no descargable en línea para utilizar redes informáticas en nube y acceder a las mismas; servicios de ingeniería en el ámbito de la reducción de los costes operativos de la maquinaria industrial; servicios de utilización temporal de software operativo no descargable en línea para redes y servidores informáticos; autenticación de ilustraciones; autenticación de ilustraciones; diseño de ilustraciones gráficas; servicios de autenticación de ilustraciones; servicios de autenticación de ilustraciones; servicios de diseño de ilustraciones; servicios de diseño de ilustraciones gráficas.

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea o valor idéntico y/o

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

3.8.- Al comparar los signos en conflicto claramente se evidencia que el signo mixto “NEA STUDIO”, tal como se pretende registrar es similarmente confundible en el aspecto ortográfico, fonético, conceptual y GRAFICO con la marca mixta “NEA” debidamente registrada por mi representada. En virtud de dicha similitud y que el signo mixto “NEA STUDIO” pretende ser registrada para identificar servicios confundibles y conexos la marca mixta “NEA” de titularidad de mi representada, esta se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000.

3.9.- Similitud gráfica y visual: Por el aspecto GRÁFICO y VISUAL, el signo mixto “NEA STUDIO” es similarmente confundible a la marca mixta “NEA” de titularidad de LA NEAS S.A.S, a saber:

(...)

3.10.- En este sentido, el signo solicitado a registro “NEA STUDIO”, es similarmente confundible, en cuanto a su aspecto gráfico y visual a la marca mixta “NEA”, de titularidad de mi representada. En efecto, ambos signos comparten las siguientes características:

- Ambos signos reivindican los mismos colores: blanco y negro.*
- Ambos signos evocan la misma idea en la mente del consumidor y usuario: identificación de ropa de lujo, caracterizada por la elegancia y la sofisticación.*

3.11.-Similitud ortográfica: Por el aspecto ORTOGRÁFICO, podemos apreciar que tanto el signo debidamente registrado y el signo solicitado, presentan entre sí una fuerte semejanza por cuanto se escribe similar, especialmente porque el signo solicitado reproduce en una parte preponderante el signo “NEA” de titularidad de mi representada, tratándolo de enrostrar como “NEA STUDIO”:

(...)

3.12.- Como puede observarse, la marca solicitada “NEA STUDIO” reproduce los elementos más distintivos de la marca debidamente registrada “NEA”; en la medida, en que la misma reproduce la estructura básica NEA.

En consecuencia, el CONSUMIDOR y USUARIO, al observar la coincidencia entre los signos, relacionará inmediatamente las marcas en conflicto, sin contar con herramientas suficientes para identificar las diferencias secundarias de las marcas y, por lo tanto, determinar sin lugar a dudas que se trata de marcas diferentes que no tienen el mismo origen empresarial, ni un origen empresarial relacionado.

3.13.- Similitud fonética: Por el ASPECTO FONÉTICO, hay entre los signos mencionados las siguientes similitudes cuando se pronuncia. Por lo tanto, el sonido que retendrán los usuarios será el mismo, conforme se evidencia a continuación:

*“NEA”/“NEA STUDIO”/“NEA”/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO”/“NEA”/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO”/“NEA”/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO”/“NEA”/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO”/“NEA”/“NEA STUDIO”*

3.14.- De la similitud ortográfica existente entre las marcas en conflicto, se deriva una similitud fonética, toda vez que la marca solicitada “NEA STUDIO” consiste en una

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

reproducción de los elementos más distintivos de la marca previamente registrada, sin agregar elementos adicionales realmente distintivos que impliquen un impacto sonoro lo suficientemente diferenciador.

3.15.- Similitud conceptual: Por el Aspecto CONCEPTUAL, la similitud entre la marca concedida de mí representada y la marca solicitada por la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S, es evidente, ya que cualquier usuario de servicios de la clase No. 41, confundirá fácilmente en su mente el signo mixto: "NEA STUDIO", con la marca "NEA" de mi representada, que distingue productos de la Clase No. 14, 18, 25 y servicios de la Clase No. 35 siendo totalmente confundibles y conexos con los servicios de la clase No. 41 de la solicitante, por ser conexos y complementarios.

3.16.- Puede concluirse que las marcas enfrentadas son similares desde el punto de vista ORTOGRÁFICO, FONÉTICO, VISUAL Y CONCEPTUAL, ya que al observarlas de forma sucesiva y de manera desprevenida como lo hace el usuario, generan la misma impresión como resultado de la reproducción total que hace la marca solicitada "NEA" tramitada en este expediente con la marca debidamente registrada "NEA STUDIO".

3.17.- Es de anotar, que el impacto aquí es total, pues la marca solicitada en su parte esencial corresponde a la denominación ("NEA STUDIO"), la cual representa ser un signo sin distintividad alguna y altamente similar a la marca de mi representada "NEA":

3.18.- La Superintendencia de Industria y Comercio deberá declarar fundada la presente oposición, porque mi representada tienen concedida su marca mixta "NEA" para distinguir productos de la Clase No. 14,18, 25 y servicios de la Clase No. 35 y la marca "NEA STUDIO" pretende ser registrada para identificar servicios de la Clase No. 41 de la Calificación Internacional de Niza. Lo anterior, evidencia claramente una conexidad competida entre los productos y servicios que se identifican con los signos en conflicto.

3.19.- En efecto, los servicios que pretenden identificar con la marca solicitada a registro "NEA STUDIO" son exactamente los mismos para los cuales se encuentra registrada la marca mixta "NEA" de titularidad de mi representada.

3.20.- Conforme se evidencia la marca solicitada "NEA STUDIO" pretende ser registrada para identificar Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, los cuales son servicios para los cuales podrían confundirse con la marca mixta registrada "NEA"; de titularidad de mi representada. De esta manera, existe una clara conexidad competitiva entre los servicios que pretenden ser identificados con la marca solicitada a registro y los productos y servicios que identifican con la marca mixta "NEA", de titularidad de mi representada.

3.21.- Por lo tanto, el ejercicio que debe practicar en el cotejo marcario deberá hacerse, partiendo de que los signos, "NEA" vs "NEA STUDIO", son similarmente confundibles, pues son muy similares en cuanto su aspecto VISUAL, gráfico, ortográfico, fonético, conceptual y son utilizados para identificar los productos dentro de la Clase No. 14,18 y 25 y servicios de la Clase No. 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.22.- La sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S., en forma reprochable ahora pretende registrar la marca similarmente confundible "NEA STUDIO" desconociendo los derechos de propiedad industrial de mi representada otorgado por el registro de la marca "NEA", para la identificación de servicios complementarios.

3.23.- Sobre el tema de la confusión de Marcas ha expresado el Doctor CARLOS FERNANDEZ-NOVOA, lo siguiente:

"El criterio general más reiteradamente formulado es que la comparación de las marcas debe inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien impacto visual inmediato de las mismas."

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

3.24.- Asimismo, el doctrinante DAVID ANGEL MÉDINA, ha expresado lo siguiente:

" ... Entre los principios a que nos referimos puede citarse a guisa de ilustración el que consiste en admitir que una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común y ordinaria, y que una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus ojos".

3.25.- El hecho de que la Marca solicitada a registro "NEA STUDIO" tenga las similitudes anotadas con la marca mixta "NEA" de titularidad de mí representada, implica un medio o sistema encaminado a crear confusión respecto a los productos y servicios de mi representada, teniendo en cuenta que son servicios de la Clase No. 41, de la Clasificación Internacional de Niza, y si es concedido el Registro de la Marca "NEA STUDIO" se violarían las normas relativas a la protección de la Propiedad Industrial, que conceden entre otros al titular de un registro de una Marca, el Derecho exclusivo a usar dicha Marca o conjunto marcario y prohíben el registro de Marcas que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad, para productos y servicios iguales o frente a los cuales existe conexidad competitiva.

3.26.- En otras palabras, una vez registrado la marca, el titular de ella, adquiere un Derecho sobre la Marca que le legitima para usarla de manera exclusiva, impidiendo que los terceros la utilicen con el fin de designar SERVICIOS iguales o semejantes con estrecha conexidad competitiva, como son los servicios de la clase No. 41 que pretende identificar la marca de la solicitante y los productos de la Clase No. 14,18, 25 y los servicios de la Clase No. 35 que distingue la marca de mi representada.

3.27.- La coexistencia en el mercado de la Marca solicitada a registro, "NEA STUDIO" de concederse éste y la Marca de mi representada, produciría confusión en el público usuario, y perjudica no solo a mi Cliente, al vulnerársele derechos legítimamente adquiridos, sino al público en general. De acuerdo a todo lo anterior, el posible registro de la Marca NEA STUDIO tiene como único fin el obtener un aprovechamiento económico indebido, dada la calidad y aceptación de los productos y servicios producidos y prestados por mi poderdante identificados con la marca mixta "NEA" generándose con absoluta certeza un daño económico, comercial a mi representada.

3.28.- La Clase que pretende Registrar la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S. es la Clase No. 41, y el usuario, llegaría a pensar que se trata de servicios con la marca de mi representada "NEA" donde así las cosas, cabe reiterar que los servicios de mi representada son confundibles con los servicios que se pretenden identificar con la marca solicitada, desarrollándose por canales de prestación, publicidad y divulgación, iguales por lo que su concurrencia en un ámbito común habría peligro de confusión y asociación.

3.29.- Además, los canales de prestación de servicios, son similares, y fácilmente no son diferenciables los unos de los otros, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, cuando los servicios que amparan son exactamente los mismos, lo que existiría la posibilidad de duda en el público que los solicite. Los servicios son idénticos, donde se puede hablar del riesgo de confusión, en virtud de que el área comercial es igual o similar.

3.30.- Siendo evidente que la marca solicitada por la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S., en la Clase No 41, se encuentra comprendida esta solicitud dentro de la prohibición de registro establecida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en atención a que las marcas en conflicto SON PRACTICAMENTE IGUALES Y SE DESTINAN A DISTINGUIR SERVICIOS CONFUNDIBLES Y COMPLEMENTARIOS.

3.31.- De esta manera, se acreditó que la marca solicitada a registro "NEA STUDIO" es similar en su aspecto gráfico, ortográfico, fonético y conceptual con la marca mixta

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

“NEA” de titularidad de mi representada. Asimismo, que pretende ser registrada para identificar los servicios que se identifican con la marca mixta “NEA” generándose claramente riesgo de confusión y asociación en el público consumidor y usuario.

3.32.- Por lo tanto, al acreditarse los dos supuestos exigidos para que opere la causal de irreregistrabilidad mencionada, se solicita comedidamente al despacho que se declare fundada esta oposición y se NIEGUE el Registro de la Marca “NEA STUDIO” para distinguir servicios de la Clase No. 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Respecto de la Clase 35 solicitada:

III.- HECHOS O FUNDAMENTOS DE LA OBSERVACION

3.4.- Mi representada, la sociedad LA NEA S.A.S es titular de la marca mixta “NEA”; tal como se enuncia anteriormente, para distinguir productos en las Clases No. 14, 18, 25 y servicios de la Clase No. 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.5.- La marca mixta solicitada para su registro “NEA STUDIO” por parte de la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S, se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Comunidad Andina. El cual establece lo siguiente:

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

" a)- Sean idénticas 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".

3.6.- A la luz del artículo anterior, la marca “NEA STUDIO” solicitada a registro es similarmente confundible con la marca mixta “NEA”; de titularidad de mi representada.

En efecto, los signos a comparar son los siguientes:

(...)

3.7.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido que la identidad o similitud entre dos signos puede ser:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea o valor idéntico y/o

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan2

3.8.- Al comparar los signos en conflicto claramente se evidencia que el signo mixto

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

“NEA STUDIO”, tal como se pretende registrar es similarmente confundible en el aspecto ortográfico, fonético, conceptual y GRAFICO con la marca mixta “NEA” debidamente registrada por mi representada. En virtud de dicha similitud y que el signo mixto “NEA STUDIO” pretende ser registrada para identificar servicios confundibles y conexos la marca mixta “NEA” de titularidad de mi representada, esta se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000.

3.9.- Similitud gráfica y visual: Por el aspecto GRÁFICO y VISUAL, el signo mixto “NEA STUDIO” es similarmente confundible a la marca mixta “NEA” de titularidad de LA NEAS S.A.S, a saber:

(...)

3.10.- En este sentido, el signo solicitado a registro “NEA STUDIO”, es similarmente confundible, en cuanto a su aspecto gráfico y visual a la marca mixta “NEA”, de titularidad de mi representada. En efecto, ambos signos comparten las siguientes características:

- Ambos signos reivindican los mismos colores: blanco y negro.*
- Ambos signos evocan la misma idea en la mente del consumidor y usuario: identificación de ropa de lujo, caracterizada por la elegancia y la sofisticación.*

3.11.-Similitud ortográfica: Por el aspecto ORTOGRÁFICO, podemos apreciar que tanto el signo debidamente registrado y el signo solicitado, presentan entre si una fuerte semejanza por cuanto se escribe similar, especialmente porque el signo solicitado reproduce en una parte preponderante el signo “NEA” de titularidad de mi representada, tratándolo de enrostrar como “NEA STUDIO”:

(...)

3.12.- Como puede observarse, la marca solicitada “NEA STUDIO” reproduce los elementos más distintivos de la marca debidamente registrada “NEA”; en la medida, en que la misma reproduce la estructura básica NEA.

En consecuencia, el CONSUMIDOR y USUARIO, al observar la coincidencia entre los signos, relacionará inmediatamente las marcas en conflicto, sin contar con herramientas suficientes para identificar las diferencias secundarias de las marcas y, por lo tanto, determinar sin lugar a dudas que se trata de marcas diferentes que no tienen el mismo origen empresarial, ni un origen empresarial relacionado.

3.13.- Similitud fonética: Por el ASPECTO FONÉTICO, hay entre los signos mencionados las siguientes similitudes cuando se pronuncia. Por lo tanto, el sonido que retendrán los usuarios será el mismo, conforme se evidencia a continuación:

*“NEA”/“NEA STUDIO”/“NEA”/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO”/“NEA”/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO”/“NEA”/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO”/“NEA”/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO”/“NEA”/“NEA STUDIO”*

3.14.- De la similitud ortográfica existente entre las marcas en conflicto, se deriva una similitud fonética, toda vez que la marca solicitada “NEA STUDIO” consiste en una reproducción de los elementos más distintivos de la marca previamente registrada, sin agregar elementos adicionales realmente distintivos que impliquen un impacto sonoro lo suficientemente diferenciador.

3.15.- Similitud conceptual: Por el Aspecto CONCEPTUAL, la similitud entre la marca concedida de mí representada y la marca solicitada por la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S, es evidente, ya que cualquier usuario de servicios de la clase

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

No. 35, confundirá fácilmente en su mente el signo mixto: "NEA STUDIO", con la marca "NEA" de mi representada, que distingue productos de la Clase No. 14, 18, 25 y servicios de la Clase No. 35 siendo totalmente confundibles y conexos con los servicios de la misma clase No. 35 de la solicitante, por ser conexos y complementarios.

3.16.- Puede concluirse que las marcas enfrentadas son similares desde el punto de vista ORTOGRÁFICO, FONÉTICO, VISUAL Y CONCEPTUAL, ya que al observarlas de forma sucesiva y de manera desprevenida como lo hace el usuario, generan la misma impresión como resultado de la reproducción total que hace la marca solicitada "NEA" tramitada en este expediente con la marca debidamente registrada "NEA STUDIO".

3.17.- Es de anotar, que el impacto aquí es total, pues la marca solicitada en su parte esencial corresponde a la denominación ("NEA STUDIO"), la cual representa ser un signo sin distintividad alguna y altamente similar a la marca de mi representada "NEA":

3.18. - La Superintendencia de Industria y Comercio deberá declarar fundada la presente oposición, porque mi representada tienen concedida su marca mixta "NEA" para distinguir productos de la Clase No. 14,18, 25 y servicios de la Clase No. 35 y la marca "NEA STUDIO" pretende ser registrada para identificar servicios de la Clase No. 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior, evidencia claramente una conexidad competida entre los productos y servicios que se identifican con los signos en conflicto.

3.19.- En efecto, los servicios que pretenden identificar con la marca solicitada a registro "NEA STUDIO" son exactamente los mismos para los cuales se encuentra registrada la marca mixta "NEA" de titularidad de mi representada.

3.20.- Conforme se evidencia la marca solicitada "NEA STUDIO" pretende ser registrada para identificar Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, los cuales son servicios para los cuales podrían confundirse con la marca mixta registrada "NEA"; de titularidad de mi representada. De esta manera, existe una clara conexidad competitiva entre los servicios que pretenden ser identificados con la marca solicitada a registro y los productos y servicios que identifican con la marca mixta "NEA", de titularidad de mi representada.

3.21.- Por lo tanto, el ejercicio que debe practicar en el cotejo marcario deberá hacerse, partiendo de que los signos, "NEA" vs "NEA STUDIO", son similarmente confundibles, pues son muy similares en cuanto su aspecto VISUAL, gráfico, ortográfico, fonético, conceptual y son utilizados para identificar los productos dentro de la Clase No. 14,18 y 25 y servicios de la Clase No. 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.22.- La sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S., en forma reprochable ahora pretende registrar la marca similarmente confundible "NEA STUDIO" desconociendo los derechos de propiedad industrial de mi representada otorgado por el registro de la marca "NEA", para la identificación de servicios complementarios.

3.23.- Sobre el tema de la confusión de Marcas ha expresado el Doctor CARLOS FERNANDEZ-NOVOA, lo siguiente:

"El criterio general más reiteradamente formulado es que la comparación de las marcas debe inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien impacto visual inmediato de las mismas. 3 "

3.24.- Asimismo, el doctrinante DAVID ANGEL MÉDINA, ha expresado lo siguiente:

" ... Entre los principios a que nos referimos puede citarse a guisa de ilustración el que consiste en admitir que una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común y

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

ordinaria, y que una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus ojos"4.

3.25.- El hecho de que la Marca solicitada a registro "NEA STUDIO" tenga las similitudes anotadas con la marca mixta "NEA" de titularidad de mí representada, implica un medio o sistema encaminado a crear confusión respecto a los productos y servicios de mi representada, teniendo en cuenta que son servicios de la Clase No. 35, de la Clasificación Internacional de Niza, y si es concedido el Registro de la Marca "NEA STUDIO" se violarían las normas relativas a la protección de la Propiedad Industrial, que conceden entre otros al titular de un registro de una Marca, el Derecho exclusivo a usar dicha Marca o conjunto marcario y prohíben el registro de Marcas que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad, para productos y servicios iguales o frente a los cuales existe conexidad competitiva.

3.26.- En otras palabras, una vez registrado la marca, el titular de ella, adquiere un Derecho sobre la Marca que le legitima para usarla de manera exclusiva, impidiendo que los terceros la utilicen con el fin de designar SERVICIOS iguales o semejantes con estrecha conexidad competitiva, como son los servicios de la clase No. 35 que pretende identificar la marca de la solicitante y los productos de la Clase No. 14,18, 25 y los servicios de la Clase No. 35 que distingue la marca de mi representada.

3.27.- La coexistencia en el mercado de la Marca solicitada a registro, "NEA STUDIO" de concederse éste y la Marca de mi representada, produciría confusión en el público usuario, y perjudica no solo a mi Cliente, al vulnerársele derechos legítimamente adquiridos, sino al público en general. De acuerdo a todo lo anterior, el posible registro de la Marca NEA STUDIO tiene como único fin el obtener un aprovechamiento económico indebido, dada la calidad y aceptación de los productos y servicios producidos y prestados por mi poderdante identificados con la marca mixta "NEA" generándose con absoluta certeza un daño económico, comercial a mi representada.

3.28.- La Clase que pretende Registrar la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S. es la Clase No. 35, y el usuario, llegaría a pensar que se trata de servicios con la marca de mi representada "NEA" donde así las cosas, cabe reiterar que los servicios de mi representada son confundibles con los servicios que se pretenden identificar con la marca solicitada, desarrollándose por canales de prestación, publicidad y divulgación, iguales por lo que su concurrencia en un ámbito común habría peligro de confusión y asociación.

3.29.-Además, los canales de prestación de servicios, son similares, y fácilmente no son diferenciables los unos de los otros, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, cuando los servicios que amparan son exactamente los mismos, lo que existiría la posibilidad de duda en el público que los solicite. Los servicios son idénticos, donde se puede hablar del riesgo de confusión, en virtud de que el área comercial es igual o similar.

3.30.- Siendo evidente que la marca solicitada por la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S., en la Clase No 35, se encuentra comprendida esta solicitud dentro de la prohibición de registro establecida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en atención a que las marcas en conflicto SON PRACTICAMENTE IGUALES Y SE DESTINAN A DISTINGUIR SERVICIOS CONFUNDIBLES Y COMPLEMENTARIOS.

3.31.- De esta manera, se acreditó que la marca solicitada a registro "NEA STUDIO" es similar en su aspecto gráfico, ortográfico, fonético y conceptual con la marca mixta "NEA" de titularidad de mi representada. Asimismo, que pretende ser registrada para identificar los servicios que se identifican con la marca mixta "NEA" generándose claramente riesgo de confusión y asociación en el público consumidor y usuario.

3.32.- Por lo tanto, al acreditarse los dos supuestos exigidos para que opere la causal de irregistrabilidad mencionada, se solicita comedidamente al despacho que se

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

declare fundada esta oposición y se NIEGUE el Registro de la Marca “NEA STUDIO” para distinguir servicios de la Clase No. 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Respecto de la Clase 42 solicitada:

II.- INTERES LEGÍTIMO DE LA SOCIEDAD LA NEAS S.A.S, PARA OPONERSE AL REGISTRO DE LA MARCA “NEA STUDIO” EN LA CLASE 35.

2.1.- La Sociedad LA NEA S.A.S, es titular de los siguientes Derechos de Propiedad Industrial en Colombia, tal como lo puede verificar el Despacho:

No. Signo Expresión Reproducción Titular(es) Expediente Clases(s) Certificado Vigencia

1 Marca NEA LA NEA S.A.S SD2022/0080891 14 y 25 728159 10 feb. 2033

2 Marca NEA LA NEA S.A.S SD2022/0125135 18, 25, 35 733938 30 may. 2033

2.2.- En este sentido, mi representada actualmente es titular de una familia de marcas con la denominación “NEA” de titularidad de mi representada. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, define una familia de marcas como “un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor y usuario las asocia entre sí y las relaciona con el mismo origen empresarial¹”.

2.3. De esta manera, mi representada es titular de una familia de marcas con la denominación “NEA” pues mi representada es titular de la marca que posee la expresión “NEA” como signo distintivo común, lo que hace que el usuario asocie todos los servicios y identificados con la marca “NEA” con el origen empresarial de mi representada. Esto genera que dichas marcas ostenten una mayor distintividad en el mercado y obtengan un mayor nivel de protección.

III.- HECHOS O FUNDAMENTOS DE LA OBSERVACION

3.1.- La sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S, solicitó el registro de la marca mixta “NEA STUDIO”, para distinguir servicios de la Clase No. 35, de la Clasificación Internacional de Niza, expediente: SD2025/0030384.

3.2. – La delegatura aceptó la solicitud mencionada y ordenó la Publicación del Extracto correspondiente, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3.3.- Dicho Extracto apareció publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1063 del 07 de abril de 2025, en la siguiente forma:

MARCA PUBLICADA:

EXPRESIÓN: NEA STUDIO

LOGO:

EXPEDIENTE: SD2025/0030384

CLASE(S):

(35) Realización de estudios de marketing y análisis de mercado; realización de estudios e investigaciones de marketing; servicios de agencias de marketing; servicios de agencias de publicidad especializadas en estrategias de marketing para promover los negocios; servicios de análisis de marketing; servicios de anuncios publicitarios, marketing y publicidad; servicios de asesoramiento en marketing; servicios de marketing en forma de promoción de bienes de terceros por parte de los embajadores de marcas; servicios de marketing en medios sociales; servicios de marketing en redes sociales; servicios de marketing promocional; servicios de marketing promocional mediante soportes audiovisuales; servicios de marketing, publicidad y promoción; servicios de promoción y marketing; servicios de publicidad, marketing y promoción; servicios de publicidad, promoción y marketing; servicios de publicidad y de marketing; servicios de publicidad y marketing; servicios de publicidad y marketing en línea;

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

servicios de publicidad y marketing prestados a través de los medios sociales; servicios de publicidad y marketing prestados por medios sociales; servicios de realización de estudios de marketing; servicios de una agencia de marketing; servicios promocionales, de marketing y publicidad; actividades colectivas de publicidad y de marketing; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en materia de publicidad; asesoramiento en materia de publicidad y de negocios; consultoría empresarial sobre publicidad; consultoría en publicidad; consultoría en publicidad y marketing; preparación de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad; producción de publicidad para televisión; producción de publicidad televisiva; promoción [publicidad] de actividades comerciales; promoción [publicidad] de conciertos; publicidad a través de redes de telefonía móvil; publicidad a través de redes de teléfonos celulares; publicidad a través de redes de teléfonos móviles; publicidad a través de redes de teléfonos portátiles; publicidad a través de todo tipo de medios de comunicación públicos; publicidad a través de todos los medios públicos de comunicación; publicidad comercial, especialmente en el campo de las redes telemáticas y telefónicas; publicidad de marketing directo; promoción de diseños de terceros por medio de la facilitación de portafolios en línea a través de un sitio web; promoción de diseños de terceros mediante el suministro de carteras en línea por sitios web; rediseño de procesos de negocios; servicios de venta mayorista de contenidos grabados; servicios de venta mayorista en relación con contenidos grabados; servicios de venta minorista de contenidos grabados; servicios de venta minorista en relación con contenidos grabados; servicios de venta minorista y mayorista de contenidos digitales descargables, contenidos multimedia descargables.

TITULAR: NEO EXPERIMENTAL S.A.S.

DOMICILIO: CALLE 15 # 35- 1 OFICINA 605, EDIFICIO C34 MEDELLIN ANTIOQUIA (CO)

3.4.- Mi representada, la sociedad LA NEA S.A.S es titular de la marca mixta “NEA”; tal como se enuncia anteriormente, para distinguir productos en las Clases No. 14, 18, 25 y servicios de la Clase No. 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.5.- La marca mixta solicitada para su registro “NEA STUDIO” por parte de la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Comunidad Andina. El cual establece lo siguiente:

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

" a)- Sean idénticas 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".

3.6.- A la luz del artículo anterior, la marca “NEA STUDIO” solicitada a registro es similarmente confundible con la marca mixta “NEA”; de titularidad de mi representada.

*En efecto, los signos a comparar son los siguientes:
(...)*

3.7.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido que la identidad o similitud entre dos signos puede ser:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

determinación de tal similitud depende entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea o valor idéntico y/o

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan2”

3.8.- Al comparar los signos en conflicto claramente se evidencia que el signo mixto “NEA STUDIO”, tal como se pretende registrar es similarmente confundible en el aspecto ortográfico, fonético, conceptual y GRAFICO con la marca mixta “NEA” debidamente registrada por mi representada. En virtud de dicha similitud y que el signo mixto “NEA STUDIO” pretende ser registrada para identificar servicios confundibles y conexos la marca mixta “NEA” de titularidad de mi representada, esta se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000.

*3.9.- Similitud gráfica y visual: Por el aspecto GRÁFICO y VISUAL, el signo mixto “NEA STUDIO” es similarmente confundible a la marca mixta “NEA” de titularidad de LA NEAS S.A.S, a saber:
(...)*

3.10.- En este sentido, el signo solicitado a registro “NEA STUDIO”, es similarmente confundible, en cuanto a su aspecto gráfico y visual a la marca mixta “NEA”, de titularidad de mi representada. En efecto, ambos signos comparten las siguientes características:

- Ambos signos reivindican los mismos colores: blanco y negro.*
- Ambos signos evocan la misma idea en la mente del consumidor y usuario: identificación de ropa de lujo, caracterizada por la elegancia y la sofisticación.*

*3.11.-Similitud ortográfica: Por el aspecto ORTOGRÁFICO, podemos apreciar que tanto el signo debidamente registrado y el signo solicitado, presentan entre si una fuerte semejanza por cuanto se escribe similar, especialmente porque el signo solicitado reproduce en una parte preponderante el signo “NEA” de titularidad de mi representada, tratándolo de enrostrar como “NEA STUDIO”:
(...)*

3.12.- Como puede observarse, la marca solicitada “NEA STUDIO” reproduce los elementos más distintivos de la marca debidamente registrada “NEA”; en la medida, en que la misma reproduce la estructura básica NEA.

En consecuencia, el CONSUMIDOR y USUARIO, al observar la coincidencia entre los signos, relacionará inmediatamente las marcas en conflicto, sin contar con herramientas suficientes para identificar las diferencias secundarias de las marcas y, por lo tanto, determinar sin lugar a dudas que se trata de marcas diferentes que no tienen el mismo origen empresarial, ni un origen empresarial relacionado.

3.13.- Similitud fonética: Por el ASPECTO FONÉTICO, hay entre los signos mencionados las siguientes similitudes cuando se pronuncia. Por lo tanto, el sonido que retendrán los usuarios será el mismo, conforme se evidencia a continuación:

*“NEA”/“NEA STUDIO”/“NEA”/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO”/“NEA”/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO”/“NEA”/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO”/“NEA”/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO”/“NEA”/“NEA STUDIO”*

3.14.- De la similitud ortográfica existente entre las marcas en conflicto, se deriva una similitud fonética, toda vez que la marca solicitada “NEA STUDIO” consiste en una

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

reproducción de los elementos más distintivos de la marca previamente registrada, sin agregar elementos adicionales realmente distintivos que impliquen un impacto sonoro lo suficientemente diferenciador.

3.15.- Similitud conceptual: Por el Aspecto CONCEPTUAL, la similitud entre la marca concedida de mí representada y la marca solicitada por la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S, es evidente, ya que cualquier usuario de servicios de la clase No. 35, confundirá fácilmente en su mente el signo mixto: “NEA STUDIO”, con la marca “NEA” de mí representada, que distingue productos de la Clase No. 14, 18, 25 y servicios de la Clase No. 35 siendo totalmente confundibles y conexos con los servicios de la misma clase No. 35 de la solicitante, por ser conexos y complementarios.

3.16.- Puede concluirse que las marcas enfrentadas son similares desde el punto de vista ORTOGRÁFICO, FONÉTICO, VISUAL Y CONCEPTUAL, ya que al observarlas de forma sucesiva y de manera desprevenida como lo hace el usuario, generan la misma impresión como resultado de la reproducción total que hace la marca solicitada “NEA” tramitada en este expediente con la marca debidamente registrada “NEA STUDIO”.

3.17.- Es de anotar, que el impacto aquí es total, pues la marca solicitada en su parte esencial corresponde a la denominación (“NEA STUDIO”), la cual representa ser un signo sin distintividad alguna y altamente similar a la marca de mí representada “NEA”:

(...)

3.18. - La Superintendencia de Industria y Comercio deberá declarar fundada la presente oposición, porque mí representada tienen concedida su marca mixta “NEA” para distinguir productos de la Clase No. 14,18, 25 y servicios de la Clase No. 35 y la marca “NEA STUDIO” pretende ser registrada para identificar servicios de la Clase No. 35 de la Calificación Internacional de Niza. Lo anterior, evidencia claramente una conexidad competida entre los productos y servicios que se identifican con los signos en conflicto.

3.19.- En efecto, los servicios que pretenden identificar con la marca solicitada a registro “NEA STUDIO” son exactamente los mismos para los cuales se encuentra registrada la marca mixta “NEA” de titularidad de mí representada.

3.20.- Conforme se evidencia la marca solicitada “NEA STUDIO” pretende ser registrada para identificar Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, los cuales son servicios para los cuales podrían confundirse con la marca mixta registrada “NEA”; de titularidad de mí representada. De esta manera, existe una clara conexidad competitiva entre los servicios que pretenden ser identificados con la marca solicitada a registro y los productos y servicios que identifican con la marca mixta “NEA”, de titularidad de mí representada.

3.21.- Por lo tanto, el ejercicio que debe practicar en el cotejo marcario deberá hacerse, partiendo de que los signos, “NEA” vs “NEA STUDIO”, son similarmente confundibles, pues son muy similares en cuanto su aspecto VISUAL, gráfico, ortográfico, fonético, conceptual y son utilizados para identificar los productos dentro de la Clase No. 14,18 y 25 y servicios de la Clase No. 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.22.- La sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S., en forma reprochable ahora pretende registrar la marca similarmente confundible “NEA STUDIO” desconociendo los derechos de propiedad industrial de mí representada otorgado por el registro de la marca “NEA”, para la identificación de servicios complementarios.

3.23.- Sobre el tema de la confusión de Marcas ha expresado el Doctor CARLOS FERNANDEZ-NOVOA, lo siguiente:

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

"El criterio general más reiteradamente formulado es que la comparación de las marcas debe inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien impacto visual inmediato de las mismas. 3"

3.24.- Asimismo, el doctrinante DAVID ANGEL MÉDINA, ha expresado lo siguiente:

"... Entre los principios a que nos referimos puede citarse a guisa de ilustración el que consiste en admitir que una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común y ordinaria, y que una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus ojos"4.

3.25.- El hecho de que la Marca solicitada a registro "NEA STUDIO" tenga las similitudes anotadas con la marca mixta "NEA" de titularidad de mí representada, implica un medio o sistema encaminado a crear confusión respecto a los productos y servicios de mi representada, teniendo en cuenta que son servicios de la Clase No. 35, de la Clasificación Internacional de Niza, y si es concedido el Registro de la Marca "NEA STUDIO" se violarían las normas relativas a la protección de la Propiedad Industrial, que conceden entre otros al titular de un registro de una Marca, el Derecho exclusivo a usar dicha Marca o conjunto marcario y prohíben el registro de Marcas que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad, para productos y servicios iguales o frente a los cuales existe conexidad competitiva.

3.26.- En otras palabras, una vez registrado la marca, el titular de ella, adquiere un Derecho sobre la Marca que le legitima para usarla de manera exclusiva, impidiendo que los terceros la utilicen con el fin de designar SERVICIOS iguales o semejantes con estrecha conexidad competitiva, como son los servicios de la clase No. 35 que pretende identificar la marca de la solicitante y los productos de la Clase No. 14,18, 25 y los servicios de la Clase No. 35 que distingue la marca de mi representada.

3.27.- La coexistencia en el mercado de la Marca solicitada a registro, "NEA STUDIO" de concederse éste y la Marca de mi representada, produciría confusión en el público usuario, y perjudica no solo a mi Cliente, al vulnerársele derechos legítimamente adquiridos, sino al público en general. De acuerdo a todo lo anterior, el posible registro de la Marca NEA STUDIO tiene como único fin el obtener un aprovechamiento económico indebido, dada la calidad y aceptación de los productos y servicios producidos y prestados por mi poderdante identificados con la marca mixta "NEA" generándose con absoluta certeza un daño económico, comercial a mi representada.

3.28.- La Clase que pretende Registrar la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S. es la Clase No. 35, y el usuario, llegaría a pensar que se trata de servicios con la marca de mi representada "NEA" donde así las cosas, cabe reiterar que los servicios de mi representada son confundibles con los servicios que se pretenden identificar con la marca solicitada, desarrollándose por canales de prestación, publicidad y divulgación, iguales por lo que su concurrencia en un ámbito común habría peligro de confusión y asociación.

3.29.-Además, los canales de prestación de servicios, son similares, y fácilmente no son diferenciables los unos de los otros, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, cuando los servicios que amparan son exactamente los mismos, lo que existiría la posibilidad de duda en el público que los solicite. Los servicios son idénticos, donde se puede hablar del riesgo de confusión, en virtud de que el área comercial es igual o similar.

3.30.- Siendo evidente que la marca solicitada por la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S., en la Clase No 35, se encuentra comprendida esta solicitud dentro de la prohibición de registro establecida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en atención a que las marcas en conflicto SON PRACTICAMENTE IGUALES Y SE DESTINAN A DISTINGUIR SERVICIOS CONFUNDIBLES Y COMPLEMENTARIOS.

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

3.31.- De esta manera, se acreditó que la marca solicitada a registro “NEA STUDIO” es similar en su aspecto gráfico, ortográfico, fonético y conceptual con la marca mixta “NEA” de titularidad de mi representada. Asimismo, que pretende ser registrada para identificar los servicios que se identifican con la marca mixta “NEA” generándose claramente riesgo de confusión y asociación en el público consumidor y usuario.

3.32.- Por lo tanto, al acreditarse los dos supuestos exigidos para que opere la causal de irreregistrabilidad mencionada, se solicita comedidamente al despacho que se declare fundada esta oposición y se NIEGUE el Registro de la Marca “NEA STUDIO” para distinguir servicios de la Clase No. 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

(...)

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **NEO EXPERIMENTAL S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

II. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

De conformidad con los artículos 134 a 137 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la registrabilidad de un signo se evalúa considerando su capacidad distintiva, la inexistencia de confusión con signos previamente registrados y el principio de especialidad marcaria. Bajo este marco, se desarrolla el análisis siguiente:

Existencia de derechos previos en cabeza de NEO EXPERIMENTAL S.A.S.

El registro vigente de la marca mixta “NEA NEO EXPERIMENTAL ART”, otorgado por la misma autoridad, constituye un precedente directo y un derecho de propiedad industrial previo y preferente sobre la denominación “NEA”.

La Resolución No. 4634 de 2022 establece que el signo solicitado:

“Posee la capacidad distintiva suficiente para identificar los servicios solicitados y no se encuentra incurso en las causales de irreregistrabilidad de los artículos 135 ni 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.”

Asimismo, la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S. ha venido utilizando de manera pública, constante y reconocible el signo “NEA” desde el año 2021, en actividades relacionadas con la producción audiovisual, artística y la formación en áreas creativas, circunstancia que refuerza su derecho de prioridad en el uso del signo y demuestra la ausencia total de intención parasitaria o de aprovechamiento indebido respecto de derechos de terceros

De lo anterior se desprende que la SIC ya analizó y reconoció la distintividad del signo “NEA” en cabeza de mi representada, descartando toda posibilidad de confusión con otras marcas preexistentes, incluidas las del hoy opositor.

Inexistencia de riesgo de confusión o asociación

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cotejo marcario debe realizarse apreciando el signo en su conjunto y no de manera fragmentada. En efecto, el Tribunal ha señalado que:

“La apreciación del riesgo de confusión debe realizarse considerando el signo en su conjunto, atendiendo a la impresión de conjunto que produce en el consumidor medio” (Proceso 180-IP-2006, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)

En este caso:

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

- La marca “NEA STUDIO” incorpora un elemento adicional (“STUDIO”) que le otorga una identidad conceptual y visual distinta.
- Los elementos gráficos y figurativos del signo refuerzan su diferenciación visual y fonética.
- La denominación “STUDIO” evoca un concepto vinculado a actividades artísticas, creativas y audiovisuales, ajeno al ámbito de los productos (clases 14, 18 y 25) y servicios (clase 35) del opositor.
- Cabe resaltar que, si bien el opositor invoca la existencia de una supuesta “familia de marcas” con la denominación “NEA”, no acredita un uso intensivo, continuo ni reconocido por el público consumidor que justifique otorgarle una protección reforzada. Por tanto, no puede oponerse válidamente al desarrollo natural de la línea marcara “NEA” en cabeza de la solicitante, quien ostenta derechos previos y un uso legítimo en el mercado.

Por tanto, no existe riesgo de confusión directa ni indirecta, ni riesgo de asociación respecto del origen empresarial.

Diferencia de clases y ausencia de conexidad competitiva

El signo solicitado “NEA STUDIO” identifica servicios de la Clase 35, 41 y 42 (servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales; educación, formación y actividades culturales; diseño, desarrollo y producción audiovisual y artística).

Las marcas del opositor LA NEA S.A.S. distinguen productos en las clases 14, 18 y 25, y servicios en la clase 35, relacionados con la comercialización de prendas o accesorios.

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Andino (Proceso 70-IP-2008), la conexidad competitiva requiere coincidencia en canales de comercialización, finalidad, público objetivo y medios de promoción, elementos que en este caso no concurren.

Los servicios de mi representada se desarrollan en el ámbito audiovisual, educativo y de producción artística, totalmente ajeno a la actividad comercial y de moda del opositor.

Comparación visual y conceptual de los signos en conflicto

La nueva marca solicitada, “NEA STUDIO”, presenta una composición mixta conformada por un logotipo y un isotipo, lo que en conjunto constituye un imagotipo.

- Logotipo: representación tipográfica del nombre de la marca.
- Isotipo: elemento gráfico o símbolo que identifica visualmente sin necesidad de texto.
- Imagotipo: combinación articulada de ambos, donde texto e imagen pueden funcionar de manera conjunta o independiente.

En este caso, el signo “NEA STUDIO” integra una parte denominativa acompañada de un elemento gráfico circular con doble anillo y un símbolo central, configurando un diseño mixto con identidad propia y estructura visual equilibrada. Por su parte, el signo “NEA” se limita a la representación tipográfica del término, sin acompañamiento gráfico adicional. Esta diferencia en la construcción visual y conceptual genera una distinción clara en la percepción del consumidor, tanto en su forma como en la composición y el impacto comunicativo que proyecta cada signo. En consecuencia, la combinación de elementos gráficos y denominativos en la marca solicitada refuerza su carácter distintivo y reduce la posibilidad de confusión, al presentar un conjunto visual con identidad propia dentro de su categoría de servicios.

Marca registrada por NEO EXPERIMENTAL S.A.S. (“NEA NEO EXPERIMENTAL ART”): de composición mixta, con estructura artística, letras estilizadas y acompañamiento gráfico que refuerza su carácter distintivo

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

Marca solicitada (“NEA STUDIO”): integra el elemento denominativo “NEA” seguido del término “STUDIO”, que introduce una idea conceptual diferente, relacionada con la creación, arte y producción audiovisual.

Marca opositora (“NEA”): signo simple, compuesto únicamente por la denominación “NEA” en tipografía básica y sin elementos gráficos diferenciadores.

Al observarlas de manera sucesiva y global, se evidencia que las tres marcas poseen rasgos claramente diferenciables en su diseño, estructura y composición visual. El público consumidor percibe cada una como proveniente de orígenes empresariales distintos, sin posibilidad de confusión o asociación.

Además, desde el año 2022, ambas marcas han coexistido pacíficamente en el mercado nacional, sin que se haya generado evidencia alguna de confusión o asociación por parte del público consumidor. Este hecho demuestra que su convivencia es perfectamente posible, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y a la jurisprudencia 144-IP-2020 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha señalado:

“La coexistencia pacífica y prolongada de signos en el mercado constituye un elemento relevante para descartar la existencia de riesgo de confusión” (Proceso 144-IP-2020, TJCA).

Existencia de marca previamente registrada y coherencia en la línea marcaria de NEO EXPERIMENTAL S.A.S.

Mi representada NEO EXPERIMENTAL S.A.S. es titular de la marca mixta “NEA NEO EXPERIMENTAL ART”, concedida mediante Resolución No. 4634 del 8 de febrero de 2022, dentro del expediente SD2021/0061451, para distinguir servicios comprendidos en las Clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha marca se encuentra vigente y fue otorgada sin que se presentaran oposiciones, lo que demuestra que la autoridad ya reconoció la legitimidad, originalidad y distintividad del signo “NEA” en cabeza de la solicitante.

En consecuencia, el signo actualmente en trámite, “NEA STUDIO”, no constituye una apropiación indebida ni una imitación de marcas ajenas, sino una evolución natural y coherente del portafolio marcario de la sociedad, dentro de su misma línea creativa y conceptual, vinculada a la producción audiovisual, artística y educativa.

La coincidencia parcial en el elemento denominativo “NEA” no genera riesgo de confusión, toda vez que se trata de signos pertenecientes al mismo titular y dirigidos a fortalecer una familia de marcas propias, amparadas bajo un mismo concepto de identidad creativa.

En virtud del principio de especialidad marcaria, la SIC ha reconocido previamente la aptitud distintiva del signo “NEA” a favor de NEO EXPERIMENTAL S.A.S., motivo por el cual debe mantenerse la coherencia administrativa al momento de resolver el presente expediente.

Precedente administrativo favorable y principio de igualdad

El registro previo concedido a NEO EXPERIMENTAL S.A.S. sobre la marca “NEA NEO EXPERIMENTAL ART” demuestra que el signo cumple plenamente con los requisitos de registrabilidad y distintividad establecidos en los artículos 134 a 137 de la Decisión 486.

la solicitante ha usado públicamente el signo “NEA” desde 8 de febrero de 2021, en actividades relacionadas con producción audiovisual y formación artística, lo que

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

refuerza su derecho de prioridad y la ausencia de intención parasitaria.

En virtud del principio de igualdad y seguridad jurídica administrativa, la Superintendencia debe mantener criterio uniforme respecto de signos compuestos por la misma denominación en cabeza del mismo titular, especialmente cuando no existe evidencia de confusión en el mercado.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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, 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.

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 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 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

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

El signo solicitado es:



El cual pretende identificar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

(35) Realización de estudios de marketing y análisis de mercado; realización de estudios e investigaciones de marketing; servicios de agencias de marketing; servicios de agencias de publicidad especializadas en estrategias de marketing para promover los negocios; servicios de análisis de marketing; servicios de anuncios publicitarios, marketing y publicidad; servicios de asesoramiento en marketing; servicios de marketing en forma de promoción de bienes de terceros por parte de los embajadores de marcas; servicios de marketing en medios sociales; servicios de marketing en redes sociales; servicios de marketing promocional; servicios de marketing promocional mediante soportes audiovisuales; servicios de marketing, publicidad y promoción; servicios de promoción y marketing; servicios de publicidad, marketing y promoción; servicios de publicidad, promoción y marketing; servicios de publicidad y de marketing; servicios de publicidad y marketing; servicios de publicidad y marketing en línea; servicios de publicidad y marketing prestados a través de los medios sociales; servicios de publicidad y marketing prestados por medios sociales; servicios de realización de estudios de marketing; servicios de una agencia de marketing; servicios promocionales, de marketing y publicidad; actividades colectivas de publicidad y de marketing; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en materia de publicidad; asesoramiento en materia de publicidad y de negocios; consultoría empresarial sobre publicidad; consultoría en publicidad; consultoría en publicidad y marketing; preparación de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad; producción de publicidad para televisión; producción de publicidad televisiva; promoción [publicidad] de

- 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° SD2025/0030384

actividades comerciales; promoción [publicidad] de conciertos; publicidad a través de redes de telefonía móvil; publicidad a través de redes de teléfonos celulares; publicidad a través de redes de teléfonos móviles; publicidad a través de redes de teléfonos portátiles; publicidad a través de todo tipo de medios de comunicación públicos; publicidad a través de todos los medios públicos de comunicación; publicidad comercial, especialmente en el campo de las redes telemáticas y telefónicas; publicidad de marketing directo; promoción de diseños de terceros por medio de la facilitación de portfolios en línea a través de un sitio web; promoción de diseños de terceros mediante el suministro de carteras en línea por sitios web; rediseño de procesos de negocios; servicios de venta mayorista de contenidos grabados; servicios de venta mayorista en relación con contenidos grabados; servicios de venta minorista de contenidos grabados; servicios de venta minorista en relación con contenidos grabados; servicios de venta minorista y mayorista de contenidos digitales descargables, contenidos multimedia descargables.

(41) Educación en el ámbito de la informática mediante videoconferencias; educación en el ámbito del arte mediante videoconferencias; publicación multimedia de videojuegos; publicación multimedia en materia de software de videojuegos; servicios de edición de audio y video; servicios de edición [montaje] de audio y video; servicios de montaje de audio y video; suministro de información en línea sobre educación; suministro de información sobre educación continua por internet; suministro de información sobre educación en línea; organización y dirección de conferencias educacionales; servicios de juegos prestados mediante comunicaciones desde terminales informáticos o teléfonos móviles; servicios de juegos prestados mediante comunicaciones desde terminales informáticos o teléfonos portátiles; suministro de formación en programas informáticos; suministro de información en línea en materia de entretenimiento de juegos informáticos; suministro de información en línea sobre juegos informáticos y mejoras informáticas para juegos; suministro de juegos informáticos en línea; alquiler de equipos e instalaciones audiovisuales y fotográficas; producción audiovisual; producción de películas, audiovisuales y programas de televisión; producción de películas, programas audiovisuales y de televisión; servicios de edición de postproducción en el ámbito de los programas audiovisuales; servicios de edición y edición de postproducción en el ámbito de los vídeos, programas audiovisuales y películas; servicios de entretenimiento en cuanto espectáculos audiovisuales en directo; servicios de grabación audiovisual.

(42) Desarrollo de hardware para videojuegos; desarrollo de juegos informáticos y videojuegos; desarrollo de software de videojuegos; desarrollo de software para videojuegos; desarrollo de videojuegos; desarrollo de videojuegos y juegos de computadoras; desarrollo de videojuegos y juegos de ordenador; desarrollo de videojuegos y juegos informáticos; diseño de software de videojuegos; diseño y desarrollo de software de videojuegos; programación de videojuegos; servicios de desarrollo de videojuegos; programación de software educacional; diseño gráfico por computador para vídeo mapping; diseño gráfico por computadora; diseño gráfico por computadora para proyecciones de vídeo mapping; diseño gráfico por computadora para vídeo mapping; diseño gráfico por ordenador; diseño gráfico por ordenador para proyecciones de vídeo mapping; diseño gráfico por ordenador para vídeo mapping; diseño industrial; diseño industrial artístico; diseño industrial asistido por ordenador; diseño industrial de teléfonos celulares; diseño industrial de teléfonos móviles; diseño industrial de teléfonos portátiles; diseño industrial y de artes gráficas; diseño, instalación, actualización y mantenimiento de software informático; diseño, mantenimiento, alquiler y actualización de software; diseño, mantenimiento, alquiler y actualización de software de computadora; diseño, mantenimiento, alquiler y actualización de software de ordenador; diseño, mantenimiento y actualización de software; diseño personalizado de hardware; diseño personalizado de hardware y software; servicios informáticos, a saber, creación de índices de información, sitios web y recursos basados en redes informáticas; suministro de software informático no descargable para uso en la creación de modelos en el ámbito de la

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

informática de alto rendimiento; suministro de uso temporal de programas informáticos no descargables para la creación de redes; suministro de uso temporal de programas informáticos no descargables para la creación de redes sociales; suministro del uso temporal de software no descargable para su uso en la creación y publicación de diarios y blogs en línea; suministro del uso temporal de software no descargable para uso en la creación y publicación de diarios y blogs en línea; actualización de programas informáticos; actualización de software en relación con la seguridad informática y la prevención de riesgos informáticos; actualización de software relacionado con la seguridad y la prevención de riesgos informáticos; actualización y desarrollo de programas informáticos; actualización y modernización de software informático; alojamiento de información, datos, archivos y aplicaciones informáticos; alojamiento de plataformas de software informático para la colaboración profesional basada en la realidad virtual; alojamiento de sitios informáticos (sitios web) de terceros; alojamiento de sitios informáticos [sitios web] para la movilidad como servicio; alquiler de aparatos informáticos; alquiler de equipos informáticos; alquiler de firmware informático; alquiler de software informático para desarrollar juegos informáticos; alquiler de software informático para la recopilación, el análisis y la organización de datos en el ámbito del aprendizaje profundo; alquiler de software informático y máquinas de procesamiento de datos; alquiler de software operativo para redes y servidores informáticos; diseño y desarrollo de soportes de sonido e imágenes digitales; diseño y desarrollo de tarjetas de felicitación electrónicas; diseño y desarrollo personalizados de software informático; suministro de sistemas informáticos virtuales y entornos informáticos virtuales para la informática en la nube; test de sistemas de seguridad; tests de rendimiento de los sistemas operativos informáticos; trazabilidad de procesos y sistemas de producción con fines de control de calidad; programación de software operativo para redes y servidores informáticos; programación de software operativo para utilizar redes de computación en nube y acceder a las mismas; programación de software operativo para utilizar redes informáticas en nube y acceder a las mismas; pruebas de rendimiento de los sistemas operativos informáticos; puesta a disposición temporal de software operativo no descargable en línea para utilizar redes informáticas en nube y acceder a las mismas; servicios de ingeniería en el ámbito de la reducción de los costes operativos de la maquinaria industrial; servicios de utilización temporal de software operativo no descargable en línea para redes y servidores informáticos; autenticación de ilustraciones; autenticación de ilustraciones; diseño de ilustraciones gráficas; servicios de autenticación de ilustraciones; servicios de autenticación de ilustraciones; servicios de diseño de ilustraciones; servicios de diseño de ilustraciones gráficas.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Confundibilidad con marcas previamente registradas:

Las marcas opositoras son la siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	NEA	LA NEA S.A.S	SD2022/0125135	11	18, 25, 35	Marca	Registrada	30 may. 2033
Mixta	NEA	LA NEA S.A.S	SD2022/0080891	11	14, 25	Marca	Registrada	10 feb. 2033

Familia de marcas

La sociedad opositora **LA NEA S.A.S**, no ha incluido de forma reiterada el conjunto **NEA** en signos distintivos de su titularidad, por lo que no estamos en presencia de una familia de marcas. Esta se comprende como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común en un conjunto de productos y servicios con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por



Ref. Expediente N° SD2025/0030384

incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un término común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo vocablo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos y servicios que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”⁴.

Así las cosas, es claro que no estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma no debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

Facultad oficiosa de la Administración

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que el siguiente registro marcario deberá ser tenido en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

Visto el Registro 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	NEA, PÁRCHESE	ANGELICA CIFUENTES JARAMILLO	SD2023/0033040	11	41	Marca	Registrada	04 sept. 2034

Los signos comparados son los siguientes:

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020



Ref. Expediente N° SD2025/0030384



El signo solicitado consiste en una marca mixta, compuesta por un elemento denominativo y un elemento figurativo. En su parte denominativa, incorpora la expresión “**NEA**”, ubicada en la parte superior, y el término “**STUDIO**”, dispuesto en la parte inferior, ambos en letras mayúsculas y color blanco. En su parte figurativa, el signo presenta un diseño central conformado por una figura circular compuesta por dos óvalos centrados, dentro de los cuales se ubica un símbolo central de cuatro puntas redondeadas, similar a una estrella.



El primer signo opositor consiste en una marca denominativa estilizada compuesta únicamente por la expresión “NEA” en letras mayúsculas. Las letras presentan un diseño tipográfico grueso, en color negro. La letra “E”, cuya configuración gráfica se integra visualmente con la “N” y la “A”, genera un bloque continuo.



El segundo signo opositor corresponde a una marca mixta, integrada por un elemento denominativo y un elemento figurativo de alta carga visual. En su parte figurativa, el signo presenta la imagen de una calavera en tonos claros, con detalles en negro, que incluye elementos decorativos como una cadena metálica. La calavera se encuentra sobre un fondo con manchas de colores, en verde y fucsia. En la parte superior de la calavera aparece la expresión “**NEA**”, en letras negras, al interior del diseño gráfico.

Ref. Expediente N° SD2025/0030384



El antecedente hallado de oficio consiste en una marca mixta, integrada por un elemento denominativo dispuesto sobre fondo de color púrpura. La expresión de mayor tamaño es “**PÁRCHESE.**”, escrita en letras minúsculas de color amarillo, con tilde en la letra “á” y punto final. En la parte superior derecha aparece la expresión “**NEA,**” también en minúsculas, seguida de coma. Concorre contraste entre el fondo púrpura y la tipografía amarilla.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Criterios de conexidad de los productos o servicios

El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre estos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal⁵ ha recogido los siguientes criterios sustanciales para definir el tema para la conexión competitiva:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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 relativa facilidad.

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.*

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.*

⁵ TJCA, Proceso No. 100-IP. 2018

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Por si mismos, estos criterios permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva entre productos y servicios, mientras que los criterios de pertenencia a una misma clase, los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología empleado, la finalidad o función, el mismo género o una misma naturaleza, considerados aisladamente no permiten llegar al establecimiento de la relación, sino que habrán de ser considerados en conjunto con aquéllos que han sido considerados como intrínsecos.

Análisis de la conexión competitiva frente a las marcas opositoras y hallada de oficio

Esta Dirección en primer lugar considera pertinente efectuar la comparación de los productos y servicios que cada uno de los signos identifican y, en caso de determinarse la identidad o relación entre estos, se procederá a efectuar la comparación entre el signo solicitado y la marca fundamento de oposición, a fin de determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos, pues, nada obsta para que coexistan dos signos similares o incluso idénticos, si los servicios por ellos amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

El signo solicitado pretende distinguir:

(35) Realización de estudios de marketing y análisis de mercado; realización de estudios e investigaciones de marketing; servicios de agencias de marketing; servicios de agencias de publicidad especializadas en estrategias de marketing para promover los negocios; servicios de análisis de marketing; servicios de anuncios publicitarios, marketing y publicidad; servicios de asesoramiento en marketing; servicios de marketing en forma de promoción de bienes de terceros por parte de los embajadores de marcas; servicios de marketing en medios sociales; servicios de marketing en redes sociales; servicios de marketing promocional; servicios de marketing promocional mediante soportes audiovisuales; servicios de marketing, publicidad y promoción; servicios de promoción y marketing; servicios de publicidad, marketing y promoción; servicios de publicidad, promoción y marketing; servicios de publicidad y de marketing; servicios de publicidad y marketing; servicios de publicidad y marketing en línea; servicios de publicidad y marketing prestados a través de los medios sociales; servicios de publicidad y marketing prestados por medios sociales; servicios de realización de estudios de marketing; servicios de una agencia de marketing; servicios promocionales, de marketing y publicidad; actividades colectivas de publicidad y de marketing; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en materia de publicidad; asesoramiento en materia de publicidad y de negocios; consultoría empresarial sobre publicidad; consultoría en publicidad; consultoría en publicidad y marketing; preparación de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad; producción de publicidad para televisión; producción de publicidad televisiva; promoción [publicidad] de actividades comerciales; promoción [publicidad] de conciertos; publicidad a través de redes de telefonía móvil; publicidad a través de redes de teléfonos celulares; publicidad a través de redes de teléfonos móviles; publicidad a través de redes de teléfonos portátiles; publicidad a través de todo tipo de medios de comunicación públicos; publicidad a través de todos los medios públicos de comunicación; publicidad comercial, especialmente en el campo de las redes telemáticas y telefónicas; publicidad de marketing directo; promoción de diseños de terceros por medio de la facilitación de portfolios en línea a través de un sitio web; promoción de diseños de terceros mediante el suministro de carteras en línea por sitios web; rediseño de procesos de negocios; servicios de venta mayorista de contenidos grabados; servicios de venta mayorista en relación con contenidos grabados; servicios de venta minorista de contenidos grabados; servicios de venta minorista en relación con contenidos grabados;

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

servicios de venta minorista y mayorista de contenidos digitales descargables, contenidos multimedia descargables.

(41) Educación en el ámbito de la informática mediante videoconferencias; educación en el ámbito del arte mediante videoconferencias; publicación multimedia de videojuegos; publicación multimedia en materia de software de videojuegos; servicios de edición de audio y video; servicios de edición [montaje] de audio y video; servicios de montaje de audio y video; suministro de información en línea sobre educación; suministro de información sobre educación continua por internet; suministro de información sobre educación en línea; organización y dirección de conferencias educativas; servicios de juegos prestados mediante comunicaciones desde terminales informáticos o teléfonos móviles; servicios de juegos prestados mediante comunicaciones desde terminales informáticos o teléfonos portátiles; suministro de formación en programas informáticos; suministro de información en línea en materia de entretenimiento de juegos informáticos; suministro de información en línea sobre juegos informáticos y mejoras informáticas para juegos; suministro de juegos informáticos en línea; alquiler de equipos e instalaciones audiovisuales y fotográficas; producción audiovisual; producción de películas, audiovisuales y programas de televisión; producción de películas, programas audiovisuales y de televisión; servicios de edición de postproducción en el ámbito de los programas audiovisuales; servicios de edición y edición de postproducción en el ámbito de los vídeos, programas audiovisuales y películas; servicios de entretenimiento en cuanto espectáculos audiovisuales en directo; servicios de grabación audiovisual.

(42) Desarrollo de hardware para videojuegos; desarrollo de juegos informáticos y videojuegos; desarrollo de software de videojuegos; desarrollo de software para videojuegos; desarrollo de videojuegos; desarrollo de videojuegos y juegos de computadoras; desarrollo de videojuegos y juegos de ordenador; desarrollo de videojuegos y juegos informáticos; diseño de software de videojuegos; diseño y desarrollo de software de videojuegos; programación de videojuegos; servicios de desarrollo de videojuegos; programación de software educativo; diseño gráfico por computadora para vídeo mapping; diseño gráfico por computadora; diseño gráfico por computadora para proyecciones de vídeo mapping; diseño gráfico por computadora para vídeo mapping; diseño gráfico por ordenador; diseño gráfico por ordenador para proyecciones de vídeo mapping; diseño gráfico por ordenador para vídeo mapping; diseño industrial; diseño industrial artístico; diseño industrial asistido por ordenador; diseño industrial de teléfonos celulares; diseño industrial de teléfonos móviles; diseño industrial de teléfonos portátiles; diseño industrial y de artes gráficas; diseño, instalación, actualización y mantenimiento de software informático; diseño, mantenimiento, alquiler y actualización de software; diseño, mantenimiento, alquiler y actualización de software de computador; diseño, mantenimiento, alquiler y actualización de software de computadora; diseño, mantenimiento, alquiler y actualización de software de ordenador; diseño, mantenimiento y actualización de software; diseño personalizado de hardware; diseño personalizado de hardware y software; servicios informáticos, a saber, creación de índices de información, sitios web y recursos basados en redes informáticas; suministro de software informático no descargable para uso en la creación de modelos en el ámbito de la informática de alto rendimiento; suministro de uso temporal de programas informáticos no descargables para la creación de redes; suministro de uso temporal de programas informáticos no descargables para la creación de redes sociales; suministro del uso temporal de software no descargable para su uso en la creación y publicación de diarios y blogs en línea; suministro del uso temporal de software no descargable para uso en la creación y publicación de diarios y blogs en línea; actualización de programas informáticos; actualización de software en relación con la seguridad informática y la prevención de riesgos informáticos; actualización de software relacionado con la seguridad y la prevención de riesgos informáticos; actualización y desarrollo de programas informáticos; actualización y modernización de software informático; alojamiento de información, datos, archivos y aplicaciones informáticas; alojamiento de plataformas de software informático para la

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

colaboración profesional basada en la realidad virtual; alojamiento de sitios informáticos (sitios web) de terceros; alojamiento de sitios informáticos [sitios web] para la movilidad como servicio; alquiler de aparatos informáticos; alquiler de equipos informáticos; alquiler de firmware informático; alquiler de software informático para desarrollar juegos informáticos; alquiler de software informático para la recopilación, el análisis y la organización de datos en el ámbito del aprendizaje profundo; alquiler de software informático y máquinas de procesamiento de datos; alquiler de software operativo para redes y servidores informáticos; diseño y desarrollo de soportes de sonido e imágenes digitales; diseño y desarrollo de tarjetas de felicitación electrónicas; diseño y desarrollo personalizados de software informático; suministro de sistemas informáticos virtuales y entornos informáticos virtuales para la informática en la nube; test de sistemas de seguridad; tests de rendimiento de los sistemas operativos informáticos; trazabilidad de procesos y sistemas de producción con fines de control de calidad; programación de software operativo para redes y servidores informáticos; programación de software operativo para utilizar redes de computación en nube y acceder a las mismas; programación de software operativo para utilizar redes informáticas en nube y acceder a las mismas; pruebas de rendimiento de los sistemas operativos informáticos; puesta a disposición temporal de software operativo no descargable en línea para utilizar redes informáticas en nube y acceder a las mismas; servicios de ingeniería en el ámbito de la reducción de los costes operativos de la maquinaria industrial; servicios de utilización temporal de software operativo no descargable en línea para redes y servidores informáticos; autenticación de ilustraciones; autenticación de ilustraciones; diseño de ilustraciones gráficas; servicios de autenticación de ilustraciones; servicios de autenticación de ilustraciones; servicios de diseño de ilustraciones; servicios de diseño de ilustraciones gráficas.

Los signos antecedentes identifican:

Expedientes

Producto y servicios

SD2022/0080891 (14): JOYERÍA, BISUTERÍA, PIEDRAS PRECIOSAS; RELOJERÍA (ACCESORIOS PARA MASCULINO Y FEMENINO TALES COMO ANILLOS, PULSERAS, COLLARES, ACCESORIOS PARA EL CABELLO, ACCESORIOS PARA BRAZOS Y PIERNAS, ENTRE OTROS).

(25): VESTIDOS, TALES COMO ROPA EXTERIOR FEMENINA (BLUSAS, CHAQUETERÍA, FALDAS, PANALONES, LEGGINGS, ROPA INTERIOR, VESTIDOS DE BAÑO, ESTRE OTROS). ROPA EXTERIOR MASCULINA TALES COMO CAMISAS, CAMISETAS, PANTALONES, CHAQUETERÍA, ROPA INTERIOR Y TRAJES DE BAÑO ENTRE OTROS. CALZADO MASCULINO Y FEMENINO TALES COMO TENNIS, ZAPATILLAS, BOTAS, SNEAKES. SOMBRERERÍA MASCULINA Y FEMENINA

SD2022/0125135 (18): Cuero y cuero de imitación; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; billeteras; bolsas; bolsas de campamento; bolsas de deporte; bolsas de gimnasia; bolsas de herramientas vacías; bolsas de malla; bolsas de lona para la compra; bolsas de playa; bolsas de recreo; bolsas de transporte; bolsas de viaje; bolsas multiusos con asas; bolsas multiusos con ruedas; bolsas, maletas y billeteras de cuero; bolsas para cosméticos, vacías; bolsas para la ropa; bolsas para libros; bolsas para maquillaje; bolsas pequeñas de cuero; bolsas riñoneras; bolsillos para caballeros; bolsos blandos; bolsos con ruedas; bolsos



Ref. Expediente N° SD2025/0030384

de avión; bolsos de cuero; bolsos de cuero sintético; bolsos de fin de semana; bolsos de deporte multiusos; bolsos de mano; bolsos de mano de cuero; bolsos de noche; bolsos de punto; bolsos militares; bolsos para hombres; carteras de cuero para tarjetas; carteras de metales preciosos; carteras para tarjetas [artículos de marroquinería]; equipajes; equipaje de mano; equipaje de viaje; estuches para documentos; estuches para llaves; fundas para camisas; fundas de paraguas; fundas para sombrillas; fundas para vestidos; maletas; maletas con estantes incorporados; maletas de cuero; maletas de cuero sintético; maletas de cuero de imitación; maletas de fin de semana; maletas de mano; maletas de ruedas; maletas de transporte; maletas de viaje; maletines de cuero; maletines de maquillaje, vacíos; mochilas; mochilas con ruedas; mochilas de deporte; mochilas de montañismo; mochilas de paseo; mochilas de senderismo; mochilas escolares; monederos; monederos de metales preciosos; morrales; morrales comederos; morrales de caza; riñoneras; tarjeteros [carteras]; tarjeteros de cuero de imitación; tarjeteros en cuanto carteras.

(25): Vestuario, calzado y sombrerería; abrigos; abrigos acolchados; abrigos de algodón; abrigos de caballero; abrigos de cola; abrigos de invierno; abrigos de plumas; abrigos de señora; antifaces para dormir; artículos de sombrerería para bebés; artículos de sombrerería para niños; artículos de sombrerería para ocio; baberos con mangas que no sean de papel; baberos de silicona para bebés; baberos de tela; babuchas; babuchas de cuero; bailarinas [zapatos planos]; bañadores de dos piezas; bañadores ajustados que tienen copas de sujetador; bandanas de ciclismo; bandas abdominales para embarazadas [prendas de vestir]; batas para estar en casa; bermudas; bermudas [prendas de vestir]; biquinis; blazers; blazers [ropa de negocios]; blusas; blusas camiseras; blusas de manga corta; blusas de manga larga; blusones; bodis; bodis para adultos; bodis para niños; bodys para bebés; boinas; bombachos; botas; botas de agua para niños; botas de caballero; botas de caucho; botas de deporte; botas de fútbol; botas de goma; botas de invierno; botas de lluvia; botas de media caña; botas de montar; botas de niño; botas de pesca; botas de polo; botas de rugby; botas de trabajo; botas de soldado; botas para el desierto; botas para la nieve; botas para niños; botas y botines de señora; botas y zapatos; botines; bóxer slips; bragas; bragas para bebés; bragas short; bufandas en cuanto cubrecuellos; bufandas de seda; burkas; calcetines; calzado; calzado de lluvia; calzado de montaña; calzado de escalada; calzado de béisbol; calzado de boxeo; calzado de ciclismo; calzado de baile; calzado para bebés; calzado para caballeros; calzado para niños; calzado para señora; calzoncillos bóxer; camisas de caza; camisas; camisas-chaquetas; camisas de hombre; camisas de sport; camisas de vestir; camisas para adultos; camisas para niños; camisas para señora; camisas para trajes; camisetas con dibujos; camisetas con logotipos de diseño; camisolas; capas para la lluvia; capuchas; chalecos; chales; chancletas; chaquetas; chaquetas acolchadas; chaquetas cortaviento; chaquetas de algodón; chaquetas de lluvia; chaquetas de lana; chaquetas de manga corta; chaquetas de manga larga; chaquetas de motociclista; chaquetas de plumas; chaquetas deportivas; chaquetas de seda; chaquetas de traje; chaquetas de sport; chaquetas largas; chaquetas ligeras; chaquetas reversibles;

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

chaquetas reflectantes; cinturones de cuero [prendas de vestir]; cinturones de cuero para prendas de vestir; cinturones de cuero o piel; combinaciones [ropa interior]; conjuntos de jersey y chaqueta; conjuntos de tenis; conjuntos de short y camiseta; corbatas; cubrecuellos; cuellos; cuellos para vestidos; deportivas [calzado]; deportivas [zapatillas]; esmóquines; faldas; faldas de deporte; faldas short; gabanes; gorras; gorras con visera; gorras de béisbol; gorras de carnaval; gorras de ciclismo; gorras de deporte; gorras de fieltro; gorras de golf; gorras de lana; gorras de punto; gorros; gorros con nudo para bebés; gorros de baño; guantes de cuero; guantes de conducir; guantes de piel; guantes [prendas de vestir]; impermeables cruzados; jerséis cortaviento; jerséis de algodón; jerséis de cuello alto; jerséis sin mangas; jerseys [prendas de vestir]; kimonos; ligueros; medias; mitones; mocasines; pantalones; pantalones bermudas; pantalones bombachos; pantalones cortos; pantalones cortos de señora; pantalones cortos para adultos; pantalones de jogging; pantalones para niños; pantis; pantuflas; pijamas; polos; prendas de vestir; prendas de vestir para mujeres, hombres y niños; prendas para jogging; ropa de bebé; ropa de atletismo; ropa de deporte; ropa de dormir de señora; ropa de dormir de caballero; ropa de dormir de bebé; ropa de niña; ropa de niño; ropa de ocio; ropa informal; sandalias; sandalias de baño; shorts; sombreros; suéteres; tacones; uniformes; zapatillas.

(35): Comercialización y venta en puntos presenciales; comercialización y venta por medios virtuales y redes sociales de cuero y cuero de imitación, paraguas y sombrillas, bastones, fustas, arneses y artículos de guarnicionería, collares, correas y ropa para animales, artículos de equipaje y bolsas de transporte, billeteras, bolsas, bolsas de campamento, bolsas de deporte, bolsas de gimnasia, bolsas de herramientas vacías, bolsas de malla, bolsas de lona para la compra, bolsas de playa, bolsas de recreo, bolsas de transporte, bolsas de viaje, bolsas multiusos con asas, bolsas multiusos con ruedas, bolsas, maletas y billeteras de cuero, bolsas para cosméticos vacías, bolsas para la ropa, bolsas para libros, bolsas para maquillaje, bolsas pequeñas de cuero, bolsas riñoneras, bolsillos para caballeros, bolsos blandos, bolsos con ruedas, bolsos de avión, bolsos de cuero, bolsos de cuero sintético, bolsos de fin de semana, bolsos de deporte multiusos, bolsos de mano, bolsos de mano de cuero, bolsos de noche, bolsos de punto, bolsos militares, bolsos para hombres, carteras de cuero para tarjetas, carteras de metales preciosos, carteras para tarjetas [artículos de marroquinería], equipajes, equipaje de mano, equipaje de viaje, estuches para documentos, estuches para llaves, fundas para camisas, fundas de paraguas, fundas para sombrillas, fundas para vestidos, maletas, maletas con estantes incorporados, maletas de cuero, maletas de cuero sintético, maletas de cuero de imitación, maletas de fin de semana, maletas de mano, maletas de ruedas, maletas de transporte, maletas de viaje, maletines de cuero, maletines de maquillaje vacíos, mochilas, mochilas con ruedas, mochilas de deporte, mochilas de montañismo, mochilas de paseo, mochilas de senderismo, mochilas escolares, monederos, monederos de metales preciosos, morrales, morrales comederos, morrales de caza, riñoneras, tarjeteros [carteras], tarjeteros de cuero de imitación, tarjeteros en cuanto carteras, abrigos, abrigos

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

acolchados, abrigos de algodón, abrigos de caballero, abrigos de cola, abrigos de invierno, abrigos de plumas, abrigos de señora, antifaces para dormir, artículos de sombrerería para bebés, artículos de sombrerería para niños, artículos de sombrerería para ocio, baberos con mangas que no sean de papel, baberos de silicona para bebés, baberos de tela, babuchas, babuchas de cuero, bailarinas [zapatos planos], bañadores de dos piezas, bañadores ajustados que tienen copas de sujetador, bandanas de ciclismo, bandas abdominales para embarazadas [prendas de vestir], batas para estar en casa, bermudas, bermudas [prendas de vestir], biquinis, blazers, blazers [ropa de negocios], blusas, blusas camiseras, blusas de manga corta, blusas de manga larga, blusones, bodis, bodis para adultos, bodis para niños, bodys para bebés, boinas, bombachos, botas, botas de agua para niños, botas de caballero, botas de caucho, botas de deporte, botas de fútbol, botas de goma, botas de invierno, botas de lluvia, botas de media caña, botas de montar, botas de niño, botas de pesca, botas de polo, botas de rugby, botas de trabajo, botas de soldado, botas para el desierto, botas para la nieve, botas para niños, botas y botines de señora, botas y zapatos, botines, bóxer slips, bragas, bragas para bebés, bragas short, bufandas en cuanto cubrecuellos, bufandas de seda, burkas, calcetines, calzado, calzado de lluvia, calzado de montaña, calzado de escalada, calzado de béisbol, calzado de boxeo, calzado de ciclismo, calzado de baile, calzado para bebés, calzado para caballeros, calzado para niños, calzado para señora, calzoncillos bóxer, camisas de caza, camisas, camisas-chaquetas, camisas de hombre, camisas de sport, camisas de vestir, camisas para adultos, camisas para niños, camisas para señora, camisas para trajes, camisetas con dibujos, camisetas con logotipos de diseño, camisolas, capas para la lluvia, capuchas, chalecos, chales, chancletas, chaquetas, chaquetas acolchadas, chaquetas cortaviento, chaquetas de algodón, chaquetas de lluvia, chaquetas de lana, chaquetas de manga corta, chaquetas de manga larga, chaquetas de motociclista, chaquetas de plumas, chaquetas deportivas, chaquetas de seda, chaquetas de traje, chaquetas de sport, chaquetas largas, chaquetas ligeras, chaquetas reversibles, chaquetas reflectantes, cinturones de cuero [prendas de vestir], cinturones de cuero para prendas de vestir, cinturones de cuero o piel, combinaciones [ropa interior], conjuntos de jersey y chaqueta, conjuntos de tenis, conjuntos de short y camiseta, corbatas, cubrecuellos, cuellos, cuellos para vestidos, deportivas [calzado], deportivas [zapatillas], esmóquines, faldas, faldas de deporte, faldas short, gabanes, gorras, gorras con visera, gorras de béisbol, gorras de carnaval, gorras de ciclismo, gorras de deporte, gorras de fieltro, gorras de golf, gorras de lana, gorras de punto, gorros, gorros con nudo para bebés, gorros de baño, guantes de cuero, guantes de conducir, guantes de piel, guantes [prendas de vestir], impermeables cruzados, jerséis cortaviento, jerséis de algodón, jerséis de cuello alto, jerséis sin mangas, jerseys [prendas de vestir], kimonos, ligueros, medias, mitones, mocasines, pantalones, pantalones bermudas, pantalones bombachos, pantalones cortos, pantalones cortos de señora, pantalones cortos para adultos, pantalones de jogging, pantalones para niños, pantis, pantuflas, pijamas, polos, prendas de vestir, prendas de vestir para mujeres, hombres y niños, prendas para jogging, ropa de bebé, ropa de atletismo, ropa de deporte, ropa de dormir de señora, ropa de dormir de caballero, ropa

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

de dormir de bebé, ropa de niña, ropa de niño, ropa de ocio, ropa informal o formal, sandalias, sandalias de baño, shorts, sombreros, suéteres, tacones, uniformes, zapatillas.

SD2023/0033040 (41): Publicación multimedia; entretenimiento; entretenimiento interactivo; entretenimiento en línea.

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 relación o conexidad entre los productos y/o servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Razonabilidad

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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. (...)”⁶

En este punto es importante traer a colación la Teoría de la Interdependencia, al respecto manifestó el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 135-IP-2004:

“la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).”

Análisis de conexidad competitiva de oficio de la Clase 41 solicitada frente a la Clase 41 opositora

Conforme al análisis efectuado, procede examinar la conexidad competitiva existente entre los servicios comprendidos en la clase 41 solicitada y aquellos amparados por el antecedente hallado de oficio, el cual distingue “publicación multimedia; entretenimiento; entretenimiento interactivo; entretenimiento en línea”.

En primer lugar, respecto de los servicios consistentes en educación en el ámbito del arte mediante videoconferencias, así como los servicios de edición de audio y video, edición [montaje] de audio y video y servicios de montaje de audio y video, se insertan razonablemente dentro del mismo sector económico y creativo en el que se desarrollan las actividades de entretenimiento audiovisual. En efecto, la edición, montaje y producción de contenidos audiovisuales forman parte de la cadena de valor propia de la industria del entretenimiento, en tanto permiten la creación y difusión de obras destinadas al consumo cultural o recreativo. Por consiguiente, frente a estos servicios se configura conexidad competitiva bajo el criterio de razonabilidad económica respecto del género “entretenimiento” protegido por el antecedente.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

En segundo lugar, en relación con los servicios de publicación multimedia de videojuegos y publicación multimedia en materia de software de videojuegos, se advierte una relación más estrecha, pues el antecedente ampara el género amplio “publicación multimedia”, mientras que el signo solicitado delimita una modalidad específica dentro de dicho género. En tal sentido, la publicación multimedia de videojuegos constituye una especie comprendida dentro del género protegido por el antecedente, configurándose una relación género-especie que da lugar a conexidad competitiva directa.

De igual forma, los servicios consistentes en suministro de juegos informáticos en línea; alquiler de equipos e instalaciones audiovisuales y fotográficas; producción audiovisual; producción de películas, audiovisuales y programas de televisión; servicios de edición de postproducción en el ámbito de los programas audiovisuales; servicios de edición y edición de postproducción en el ámbito de los vídeos, programas audiovisuales y películas; servicios de entretenimiento en cuanto espectáculos audiovisuales en directo; y servicios de grabación audiovisual, se encuentran estrechamente vinculados al género “entretenimiento” protegido por el antecedente. Entonces, respecto de este conjunto de servicios se configura una relación género-especie frente al término “entretenimiento” del antecedente, lo que determina la existencia de conexidad competitiva.

Finalmente, frente a los servicios de organización y dirección de conferencias educativas; servicios de juegos prestados mediante comunicaciones desde terminales informáticos o teléfonos móviles o portátiles; suministro de formación en programas informáticos; suministro de información en línea en materia de entretenimiento de juegos informáticos; y suministro de información en línea sobre juegos informáticos y mejoras informáticas para juegos, aunque algunos poseen naturaleza educativa o informativa, guardan una proximidad económica razonable con el sector del entretenimiento digital, especialmente en el ámbito de los videojuegos. En particular, los servicios de juegos por dispositivos móviles constituyen formas de entretenimiento interactivo, y el suministro de información sobre juegos se integra dentro del ecosistema propio del entretenimiento en línea. Por lo anterior, respecto de estos servicios también se configura conexidad competitiva bajo el criterio de razonabilidad económica frente al servicios “entretenimiento” protegido por el antecedente hallado de oficio.

En síntesis, entre la clase 41 solicitada y la clase 41 del antecedente se configura conexidad competitiva relevante, ya sea por relación género-especie o por razonabilidad económica, en la medida en que los servicios analizados se insertan dentro del mismo sector del entretenimiento y la publicación multimedia.

Análisis de conexidad competitiva de la Clase 35 solicitada frente a la Clase 14 opositora

Entre tales productos y servicios no existe identidad ni relación género-especie, toda vez que se trata de categorías distintas: por un lado, servicios empresariales intangibles; por el otro, bienes corporales destinados al consumo final. Tampoco se configura complementariedad necesaria, pues los servicios de marketing no son inherentes ni indispensables para la existencia de joyas o relojes, sino actividades accesorias que pueden ser prestadas a cualquier tipo de industria.

No existe intercambiabilidad, dado que el consumidor no sustituye un servicio de marketing por un anillo o un reloj. Los canales de comercialización y el público objetivo difieren sustancialmente: la clase 35 está dirigida a empresarios o titulares de negocios que contratan servicios estratégicos; la clase 14 se dirige al consumidor final de bienes de lujo o accesorios personales. Por lo tanto, no se configura conexidad competitiva entre la clase 35 solicitada y la clase 14 opositora.

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

Análisis de conexidad competitiva de la Clase 35 solicitada frente a la Clase 25 opositora

Nuevamente, se trata de productos materiales destinados al consumidor final, mientras que la clase 35 solicitada corresponde a servicios empresariales de marketing y publicidad. No existe identidad ni relación género-especie. No existe complementariedad directa, ya que la prestación de servicios publicitarios no presupone ni depende exclusivamente de la industria de la moda.

No existe intercambiabilidad funcional. Los canales de comercialización difieren: tiendas físicas, e-commerce de ropa vs. prestación profesional de servicios empresariales. El público relevante tampoco coincide. Por ende, no hay conexidad competitiva entre la clase 35 solicitada y las clases 25 opositoras.

Análisis de conexidad competitiva de la Clase 35 solicitada frente a la Clase 18 opositora

La clase 18 del opositor distingue artículos de cuero, equipaje, bolsos y marroquinería. La naturaleza de tales bienes es completamente distinta a la de los servicios de marketing. No existe identidad, género-especie, ni intercambiabilidad.

Tampoco existe complementariedad necesaria, pues los servicios publicitarios pueden prestarse a cualquier sector económico. Los canales de comercialización y el público objetivo son claramente diferenciados. En derivación, no existe conexidad competitiva entre la clase 35 solicitada y la clase 18 opositora.

Análisis de conexidad competitiva de la Clase 35 solicitada frente a la Clase 35 opositora

Aunque ambas se ubican en la clase 35, la determinación de conexidad no depende únicamente del número de clase sino de la naturaleza concreta de los servicios. El opositor protege servicios de comercialización y venta de productos de moda y marroquinería. El signo solicitado protege servicios de marketing, publicidad estratégica, análisis de mercado y producción promocional.

Se trata de actividades económicas distintas: uno actúa como comerciante de bienes; el otro como agencia o consultor en marketing. No existe identidad funcional. No existe relación género-especie. No existe complementariedad estructural ni necesaria. El público relevante es distinto: consumidores finales vs. empresas que contratan servicios estratégicos. De manera que, no se configura conexidad competitiva.

Análisis de conexidad competitiva de la Clase 41 solicitada frente a la Clase 14 opositora

La clase 41 solicitada comprende educación, producción audiovisual, edición de audio y video, videojuegos y entretenimiento. La clase 14 distingue joyería y relojería. No existe identidad, género-especie, ni complementariedad necesaria. Los canales y público son completamente distintos. No hay posibilidad razonable de asociación empresarial. Así las cosas, no existe conexidad competitiva.

Análisis de conexidad competitiva de la Clase 41 solicitada frente a la Clase 25 opositora

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

Servicios educativos y audiovisuales frente a prendas de vestir. No existe identidad ni intercambiabilidad. No existe complementariedad estructural. Los canales y finalidades económicas son distintas. Entonces, no hay conexidad competitiva.

Análisis de conexidad competitiva de la Clase 41 solicitada frente a la Clase 18 opositora

Producción audiovisual y videojuegos frente a artículos de cuero y equipaje. No existe relación funcional ni económica directa. No existe público coincidente relevante. Por tanto, no se configura conexidad competitiva.

Análisis de conexidad competitiva de la Clase 41 solicitada frente a la Clase 35 opositora

Servicios educativos y audiovisuales frente a comercialización de productos de moda. No existe identidad ni relación género-especie. No existe complementariedad necesaria. El público objetivo y finalidad económica son distintos. En consecuencia, no hay conexidad competitiva.

Análisis de conexidad competitiva de la Clase 42 solicitada frente a la Clase 14 opositora

La clase 42 solicitada comprende desarrollo de software, videojuegos, diseño gráfico, programación y servicios tecnológicos. La clase 14 protege joyería y relojería. No existe identidad, complementariedad ni intercambiabilidad. Los sectores económicos son completamente diferentes. Por tanto, no existe conexidad competitiva.

Análisis de conexidad competitiva de la Clase 42 solicitada frente a la Clase 25 opositora

Servicios tecnológicos frente a vestuario y calzado. No existe identidad funcional. No existe género-especie. No existe complementariedad estructural. No hay coincidencia de público ni canales. En consecuencia, **no hay conexidad competitiva**.

Análisis de conexidad competitiva de la Clase 42 solicitada frente a la Clase 18 opositora

Servicios de software y diseño frente a artículos de cuero. No existe relación económica directa. No existe complementariedad necesaria. No hay intercambiabilidad ni coincidencia relevante de público. Por tanto, no se configura conexidad competitiva.

Análisis de conexidad competitiva de la Clase 42 solicitada frente a la Clase 35 opositora

Servicios tecnológicos y de desarrollo de software frente a comercialización de productos de moda. Se trata de actividades económicas independientes. No existe identidad ni relación género-especie. No existe complementariedad estructural. Los públicos y finalidades difieren sustancialmente. En consecuencia, no existe conexidad competitiva.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada

Resolución N° 12694

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.⁷

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.⁸

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁹

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

⁸ Ibidem

⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*¹⁰

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹¹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)*
- c) Se debe tener en cuenta 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.*
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”¹²*

Comparación entre signos denominativos

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹³:

“1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2. Se establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.¹⁴ Como ejemplo tenemos el lexema deport en deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹¹ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

¹³ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

¹⁴ RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹⁵

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

3. *Se debe tener en cuenta 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.*

4. *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*

5. *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*

6. *Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...).¹⁶*

Análisis comparativo frente a la marca hallada de oficio

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

Al analizar los signos confrontados, se observa que es el elemento nominativo 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 reivindicados con estos signos y debido a la fuerza natural y recordación que tienen las palabras en la mente de los consumidores.

Aunado a esto, usualmente es por medio de las palabras que el consumidor recuerda, busca, solicita o adquiere los productos o servicios identificados con una marca, por lo que no

¹⁵ RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.

¹⁶ TJCA Proceso N° 27-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

resulta extraño que en la mayoría de los casos sea este elemento el que sobresale en los conjuntos.

De otra parte, esta Dirección, luego de efectuar el análisis comparativo entre el signo solicitado **“NEA STUDIO”** (mixto) y el antecedente hallado de oficio **“NEA, PÁRCHESE.”** (mixto), constata que concurren coincidencias relevantes. En efecto, ambos signos comparten la partícula denominativa **“NEA/NEA”**, la cual se ubica en posición inicial en las dos composiciones marcarias. Conforme a las reglas de percepción marcaria reiteradas por la jurisprudencia andina, el elemento que ocupa la primera posición dentro del signo es el que mayor recordación genera en el consumidor medio, razón por la cual la coincidencia en dicho segmento adquiere especial trascendencia en el análisis de confundibilidad.

En el plano ortográfico, se advierte que ambos signos reproducen íntegramente la expresión **“NEA”**, variando únicamente en la incorporación del término adicional **“STUDIO”** en el signo solicitado y de la expresión **“PÁRCHESE.”** en el antecedente. No obstante, la coincidencia plena en la primera palabra —ubicada además en posición preponderante— genera una proximidad estructural significativa, máxime cuando el término **“STUDIO”** en la clase 41 resulta descriptivo o al menos evocativo de servicios vinculados a producción audiovisual, edición y actividades creativas, por lo que su capacidad distintiva se ve atenuada y, en consecuencia, su incidencia en el cotejo comparativo es limitada.

Desde el campo fonético, la similitud se acentúa, en la medida en que ambos signos inician con la expresión **“NEA”**, la cual constituye el primer impacto auditivo que recibe el consumidor. Al ser el elemento inicial y coincidente, el sonido predominante de los signos resulta sustancialmente similar, circunstancia que no se neutraliza con la adición posterior de los términos **“STUDIO”** o **“PÁRCHESE.”**, especialmente cuando el consumidor medio tiende a abreviar o identificar las marcas por su primera palabra.

En el plano conceptual, si bien se trata de expresiones que pueden considerarse de fantasía, la coincidencia en la partícula **“NEA”** refuerza la proximidad ideológica entre los signos. Aun cuando el antecedente incorpora la expresión **“PÁRCHESE.”**, ello no elimina la posibilidad de que el público perciba **“NEA”** como el elemento identificador común y dominante, susceptible de generar la idea de una misma línea marcaria o de un mismo origen empresarial.

Adicionalmente, desde la perspectiva de la teoría de la interdependencia, la proximidad existente entre los servicios que ambos signos distinguen en la clase 41 intensifica el riesgo derivado de la similitud marcaria. En efecto, al tratarse de servicios vinculados al ámbito del entretenimiento, la publicación multimedia y actividades audiovisuales, la coincidencia en el elemento inicial **“NEA”** incrementa la probabilidad de que el consumidor atribuya un origen empresarial común o vinculado a los servicios ofrecidos bajo los signos confrontados.

Así, no puede descartarse que el público considere que **“NEA STUDIO”** constituye una nueva línea de servicios, una extensión empresarial o una unidad especializada derivada de la marca **“nea, párchese.”**, o que entre ambas exista algún tipo de vínculo económico o jurídico. En consecuencia, se configura un riesgo de confusión indirecta y de asociación, en la medida en que el consumidor podría suponer que los servicios provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas.

En últimas, evidenciada la similitud relevante en los planos ortográfico y fonético, particularmente en el elemento inicial que constituye el eje distintivo de los signos, y atendiendo a la cercanía de los servicios identificados en la clase 41, esta Dirección concluye que la coexistencia de los signos en el mercado resulta susceptible de generar riesgo de confusión indirecta y de asociación en el público consumidor.

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

Conclusión

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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clases 35 y 42 deberán ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decisión de la clase 41, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)”

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **LA NEA S.A.S.**, respecto de la Clase 35 solicitada.

ARTÍCULO 2: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **LA NEA S.A.S.**, respecto de la Clase 41 solicitada.

ARTÍCULO 3: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **LA NEA S.A.S.**, respecto de la Clase 42 solicitada.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **NEA STUDIO** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 la Clasificación Internacional de Niza¹⁷, solicitada por **NEO EXPERIMENTAL S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Notificar a **NEO EXPERIMENTAL S.A.S.**, solicitante del registro, y a **LA NEA S.A.S.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 6: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

¹⁷ **41:** Educación en el ámbito de la informática mediante videoconferencias; educación en el ámbito del arte mediante videoconferencias; publicación multimedia de videojuegos; publicación multimedia en materia de software de videojuegos; servicios de edición de audio y video; servicios de edición [montaje] de audio y video; servicios de montaje de audio y video; suministro de información en línea sobre educación; suministro de información sobre educación continua por internet; suministro de información sobre educación en línea; organización y dirección de conferencias educacionales; servicios de juegos prestados mediante comunicaciones desde terminales informáticos o teléfonos móviles; servicios de juegos prestados mediante comunicaciones desde terminales informáticos o teléfonos portátiles; suministro de formación en programas informáticos; suministro de información en línea en materia de entretenimiento de juegos informáticos; suministro de información en línea sobre juegos informáticos y mejoras informáticas para juegos; suministro de juegos informáticos en línea; alquiler de equipos e instalaciones audiovisuales y fotográficas; producción audiovisual; producción de películas, audiovisuales y programas de televisión; producción de películas, programas audiovisuales y de televisión; servicios de edición de postproducción en el ámbito de los programas audiovisuales; servicios de edición y edición de postproducción en el ámbito de los vídeos, programas audiovisuales y películas; servicios de entretenimiento en cuanto espectáculos audiovisuales en directo; servicios de grabación audiovisual.

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de febrero de 2026



**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**