

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16837

Ref. Expediente N° SD2025/0014347

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 20 de febrero de 2025, EDWIN FIGUEROA VARELA ABOGADOS SAS, solicitó el registro de la Marca Goo Alert IA (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

¹ 9: Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones para los oídos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de hardware y software.

Ref. Expediente N° SD2025/0014347

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.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	IQ Alert	Baxter International Inc	SD2024/0117524	12	9, 42	Marca	21/08/2034	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

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

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0014347

El signo solicitado	El signo registrado
	IQ Alert

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que en la confrontación entre el signo mixto “Goo Alert IA” y el signo nominativo “IQ Alert”, el elemento denominativo adquiere especial relevancia, por ser el que el consumidor utilizará para identificar y solicitar los productos y servicios en el mercado, sin que los elementos gráficos del signo mixto tengan la entidad suficiente para modificar la impresión global derivada de las expresiones verbales.

En el signo mixto “Goo Alert IA”, la expresión “Alert” se presenta como uno de los componentes claramente identificables dentro del conjunto denominativo, acompañada de los términos “Goo” e “IA”, los cuales actúan como elementos adicionales dentro de la estructura del signo, en este contexto, el término “Alert” mantiene una presencia relevante dentro del conjunto marcario.

Por su parte, el signo “IQ Alert”, al ser estrictamente nominativo, concentra su capacidad distintiva en la combinación de las expresiones “IQ” y “Alert”, siendo esta última una denominación plenamente perceptible dentro del conjunto.

En el análisis conceptual, la coincidencia resulta directa, toda vez que ambos signos comparten el término “Alert”, palabra del idioma inglés que significa “alerta”, la cual transmite la misma idea dentro de ambos conjuntos marcarios, los elementos “Goo”, “IQ” e “IA” introducen variaciones accesorias que no modifican sustancialmente el concepto central evocado por los signos.



Ref. Expediente N° SD2025/0014347

Desde el punto de vista ortográfico, la similitud es relevante, dado que ambos signos reproducen de manera íntegra el término “Alert”, el cual se mantiene claramente identificable dentro de las denominaciones comparadas, y la incorporación de los términos “Goo”, “IQ” o “IA” no elimina la coincidencia derivada del elemento común, el cual conserva una presencia visible dentro de los conjuntos marcarios.

En el análisis fonético, la semejanza también resulta significativa, pues ambos signos comparten la pronunciación del término “Alert”, que constituye un componente fácilmente reconocible dentro de cada denominación y la incorporación de los elementos “Goo”, “IQ” o “IA” introduce sílabas adicionales, pero no neutraliza la coincidencia auditiva generada por la repetición del elemento común.

En consecuencia, apreciados en su conjunto y desde la perspectiva del consumidor medio, los signos “Goo Alert IA” e “IQ Alert” presentan una similitud conceptual, ortográfica y fonética relevante, derivada de la reproducción del elemento denominativo “Alert”, lo que puede generar asociación en el mercado teniendo en cuenta que distinguen productos y servicios relacionados.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0014347

periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones para los oídos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de hardware y software.

El signo previamente registrado identifica:

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

SD2024/0117524

Clase 9: Software descargable para que los dispositivos médicos puedan enviar, recibir y responder a notificaciones y alarmas; software descargable, a saber, software para servicios interactivos de notificación y monitorización médica y sanitaria; software descargable, a saber, software de monitorización médica y sanitaria interactiva para notificar a cuidadores y proveedores de atención sanitaria del estado físico y las estadísticas vitales de los pacientes mediante la transmisión de datos indicativos de la salud o el estado de una persona; software descargable, a saber, software de monitorización de terapias de infusión prestadas por dispositivos de infusión médica y enrutamiento de notificaciones y alarmas a cuidadores y proveedores de atención sanitaria.

Clase 42: Suministro de software en línea no descargable para que los dispositivos médicos puedan enviar, recibir y responder a notificaciones y alarmas; suministro de software en línea descargable, a saber, software para servicios interactivos de notificación y monitorización médica y sanitaria; suministro de software descargable, a saber, software de monitorización médica y sanitaria interactiva para notificar a cuidadores y proveedores de atención sanitaria sobre el estado físico y las estadísticas vitales de un paciente mediante la transmisión de datos indicativos de la salud o el estado de una persona; suministro de software en línea no descargable, a saber, software para la monitorización de terapias de infusión prestadas por dispositivos de infusión médica y enrutamiento de notificaciones y alarmas a cuidadores y proveedores de atención sanitaria; servicios de software como servicio (SaaS) con software que permiten a los dispositivos médicos el envío, la recepción y la respuesta de notificaciones; servicios de software como servicio (SaaS) con software de monitorización médica y sanitaria interactiva para la notificación a cuidadores y proveedores de atención sanitaria sobre las estadísticas vitales y el estado físico de pacientes; servicios de software como servicio (SaaS) con software de monitorización médica y sanitaria interactiva para notificar a cuidadores y proveedores de atención sanitaria sobre el estado físico y las estadísticas vitales de un paciente mediante la transmisión de datos indicativos de la salud o el estado de una persona; servicios de software como servicio (SaaS) con software de monitorización de terapias de infusión prestadas por dispositivos de infusión médica y enrutamiento de notificaciones y alarmas a cuidadores y proveedores de atención sanitaria.

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

En relación con los productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional, se advierte la existencia de una conexidad derivada de la identidad de naturaleza y la intercambiabilidad entre los productos identificados por ambos signos, consistentes en software.

Ref. Expediente N° SD2025/0014347

En efecto, se trata de programas informáticos destinados al tratamiento, procesamiento y gestión de información mediante sistemas digitales, los cuales cumplen funciones dentro del mismo entorno tecnológico y responden a finalidades equivalentes dentro del ámbito informático.

Desde la perspectiva del consumidor medio, estos productos se perciben como bienes que pertenecen a una misma categoría tecnológica, pudiendo ser ofrecidos por distintas empresas para cumplir funciones similares o equivalentes, razón por la cual el consumidor puede optar por uno u otro software disponible en el mercado para satisfacer la misma necesidad.

En consecuencia, la coincidencia en naturaleza, finalidad y público consumidor evidencia una identidad sustancial y una clara intercambiabilidad dentro de la misma categoría tecnológica, configurándose una conexidad directa entre los productos de software identificados por ambos signos comprendidos en la Clase 9.

Conexidad entre los servicios de la clase 42 internacional (Intercambiabilidad – identidad).

Respecto de los servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional, se evidencia una conexidad derivada de la identidad y la intercambiabilidad entre los servicios identificados por ambos signos.

Por una parte, se encuentran los servicios científicos y tecnológicos, así como los servicios de investigación, análisis, diseño y desarrollo de hardware y software; por otra, los servicios consistentes en el suministro de software en línea, software descargable y servicios de software como servicio (SaaS) destinados a la monitorización médica, gestión de notificaciones y procesamiento de datos de salud.

Bajo esta perspectiva, todos estos servicios se inscriben dentro del mismo ámbito tecnológico vinculado al desarrollo, provisión y operación de soluciones informáticas, particularmente aquellas orientadas al tratamiento, gestión y transmisión de información mediante plataformas digitales.

Desde la óptica del usuario o consumidor de estos servicios, tales prestaciones se perciben como alternativas dentro de una misma categoría de soluciones tecnológicas, en la medida en que pueden ser ofrecidas por una misma empresa para el desarrollo, implementación y suministro de sistemas informáticos o plataformas de software destinadas a funciones específicas, como la monitorización y gestión de datos.

De esta manera, la coincidencia en naturaleza tecnológica, finalidad, público especializado y canales de prestación permite advertir una proximidad competitiva significativa, configurándose una relación de identidad funcional y posibilidad de sustitución dentro del mismo entorno tecnológico, lo que evidencia la existencia de conexidad entre los servicios de la Clase 42 anteriormente descritos.

De igual forma, existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos y servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Ref. Expediente N° SD2025/0014347

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

Así las cosas, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Goo Alert IA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por EDWIN FIGUEROA VARELA ABOGADOS SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Goo Alert IA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por EDWIN FIGUEROA VARELA ABOGADOS SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

Ref. Expediente N° SD2025/0014347

