

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 29323

Ref. Expediente N° SD2025/0070179

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 16 de julio de 2025, Jessica Taborda Marin, solicitó el registro de la Marca WHERE SMILES START by Aurat (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1079, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que

¹ 44: Odontología con sedación; odontología cosmética; restauración dental en cuanto servicios de odontología; restauración dental [servicios de odontología]; servicios de odontología; servicios de odontología bajo sedación; servicios de odontología cosmética; servicios de odontología, optometría y salud mental; suministro de información sobre odontología; asistencia odontológica; servicios de asistencia odontológica; servicios de clínicas odontológicas; servicios de ortodoncia; suministro de información sobre ortodoncia; servicios de cuidados dentales móviles; servicios de higienistas dentales; servicios de tratamiento de canales dentales; servicios de tratamiento de conductos dentales; servicios de tratamiento dental a base de flúor; asistencia dental; servicios de ajuste de prótesis dentales; servicios de asistencia dental; servicios de blanqueamiento dental; servicios de cirugía de implante dental; servicios de cirugía de implantes dentales; servicios de clínicas dentales; servicios de atención médica para el cuidado oral; servicios de cirugía oral; servicios de atención médica para el cuidado bucal; servicios de dentistas.

Ref. Expediente N° SD2025/0070179

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	Estado	Vigencia
Mixta	Aural	AURAL AUDIOLOGÍA, S.L.	SD2016/0059276	10	35, 44	Marca	Registrada	16-abr-2029

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
WHERE SMILES START by Aural	 Aural

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° SD2025/0070179

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados resultan similarmente confundibles, en tanto, al apreciarlos en conjunto se observa coincidencia ortográfica y fonética, toda vez que el signo solicitado reproduce de manera sustancial el signo antecedente, sin que la inclusión de expresiones adicionales (*WHERE SMILES START BY*) constituya un factor suficiente de diferenciación.

En este sentido, resulta relevante señalar que el signo previamente registrado es *AURAL*, lo cual genera riesgo de confusión con el signo solicitado *WHERE SMILES START BY AURAT*, dado que este incorpora de manera destacada la expresión *AURAT*, que resulta ortográfica y fonéticamente semejante al término *AURAL*. Así, aun presentada en forma mixta, la marca solicitada no logra diferenciarse de la marca previamente registrada, pues la semejanza derivada de la reproducción sustancial del elemento *AURAT/AURAL* genera un riesgo evidente de confusión y asociación indebida en el consumidor, quien podría asumir que ambos signos provienen de un mismo origen empresarial o que existe algún tipo de vinculación entre ellos.

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 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 servicios⁴.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0070179

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

44: Odontología con sedación; odontología cosmética; restauración dental en cuanto servicios de odontología; restauración dental [servicios de odontología]; servicios de odontología; servicios de odontología bajo sedación; servicios de odontología cosmética; servicios de odontología, optometría y salud mental; suministro de información sobre odontología; asistencia odontológica; servicios de asistencia odontológica; servicios de clínicas odontológicas; servicios de ortodoncia; suministro de información sobre ortodoncia; servicios de cuidados dentales móviles; servicios de higienistas dentales; servicios de tratamiento de canales dentales; servicios de tratamiento de conductos dentales; servicios de tratamiento dental a base de flúor; asistencia dental; servicios de ajuste de prótesis dentales; servicios de asistencia dental; servicios de blanqueamiento dental; servicios de cirugía de implante dental; servicios de cirugía de implantes dentales; servicios de clínicas dentales; servicios de atención médica para el cuidado oral; servicios de cirugía oral; servicios de atención médica para el cuidado bucal; servicios de dentistas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2016/0059276 Clase 44: Servicios médicos; consultorio médico, Servicios de cuidados médicos para personas con discapacidad médica, Servicios médicos de otorrinolaringología, audiología y otología, implantes de oído, audición y audífonos. Servicio de salud en audiología, servicios de información y consultoría en productos biofarmacéuticos, alquiler de aparatos médicos, alquiler de equipos médicos, asesoramiento médico para personas con discapacidad, servicios de información médica prestados por Internet.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios, y que en una misma clase se pueden encontrar bienes o servicios agrupados principalmente por criterios de finalidad abstracta, más que por la comunidad de otros factores que permitan atribuir un mismo origen empresarial. No obstante, en el presente caso existe conexidad competitiva razonable entre los signos confrontados, toda vez que ambos se ubican en la clase 44 del nomenclador internacional y corresponden a servicios médicos especializados, aunque orientados a distintas áreas de la salud. En consecuencia, el consumidor podría razonablemente asociar que provienen de un mismo origen empresarial o que existe algún tipo de vinculación entre ellos.

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

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

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° SD2025/0070179

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca WHERE SMILES START by Aurat (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Jessica Taborda Marin, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Jessica Taborda Marin, 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 22 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **44:** Odontología con sedación; odontología cosmética; restauración dental en cuanto servicios de odontología; restauración dental [servicios de odontología]; servicios de odontología; servicios de odontología bajo sedación; servicios de odontología cosmética; servicios de odontología, optometría y salud mental; suministro de información sobre odontología; asistencia odontológica; servicios de asistencia odontológica; servicios de clínicas odontológicas; servicios de ortodoncia; suministro de información sobre ortodoncia; servicios de cuidados dentales móviles; servicios de higienistas dentales; servicios de tratamiento de canales dentales; servicios de tratamiento de conductos dentales; servicios de tratamiento dental a base de flúor; asistencia dental; servicios de ajuste de prótesis dentales; servicios de asistencia dental; servicios de blanqueamiento dental; servicios de cirugía de implante dental; servicios de cirugía de implantes dentales; servicios de clínicas dentales; servicios de atención médica para el cuidado oral; servicios de cirugía oral; servicios de atención médica para el cuidado bucal; servicios de dentistas.