

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30789

Ref. Expediente N° SD2025/0079212

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 7 de agosto de 2025, Pedro Ocampo Diaz, solicitó el registro de la Marca IVENEX Marketing Digital (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1093, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

¹ **35:** Servicios de marketing en redes sociales; consultoría en publicidad y marketing; desarrollo de estrategias publicitarias y de marketing; marketing de influenciadores; servicios de publicidad para crear identidad de marca para terceros; planificación, desarrollo e implementación de estrategias de marketing; servicios de marketing de guerrilla; suministro de asesoramiento en materia de marketing.

Ref. Expediente N° SD2025/0079212

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.

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	IVENEZ	ISAMAR EMILIA MARTÍNEZ RODRIGUEZ	SD2022/0063753	11	9, 35, 41	Marca	Registrada	22 dic. 2032

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 mbotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0079212

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

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

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). (...) 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 evidencia que los signos analizados IVENEX MARKETING DIGITAL e IVENEZ son similarmente confundibles.

En efecto, desde el punto de vista ortográfico, ambas marcas comparten la secuencia inicial I-V-E-N-E, la cual constituye el núcleo distintivo de los signos y concentra la mayor capacidad de recordación en la mente del consumidor, máxime cuando se ubica en la parte inicial de las denominaciones, posición que reviste de especial relevancia en el cotejo marcario.

Así mismo, desde el aspecto fonético, se evidencia que los signos presentan una estructura silábica equivalente de tres sílabas (I-VE-NEX / I-VE-NEZ), con coincidencia en sus vocales (I-E-E) y en sus consonantes (V-N), variando únicamente en su consonante final (X/Z), diferencia que no resulta suficiente para neutralizar la similitud sonora que producen los signos al momento de su pronunciación.

Si bien el signo solicitado es de naturaleza mixta e incorpora una tipografía particular, así como las expresiones adicionales MARKETING DIGITAL, tales adiciones carecen de la entidad suficiente para desvirtuar las semejanzas previamente identificadas entre los signos.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0079212

entre los servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Servicios de marketing en redes sociales; consultoría en publicidad y marketing; desarrollo de estrategias publicitarias y de marketing; marketing de influenciadores; servicios de publicidad para crear identidad de marca para terceros; planificación, desarrollo e implementación de estrategias de marketing; servicios de marketing de guerrilla; suministro de asesoramiento en materia de marketing.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2022/0063753, clase 35: Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Esta clase comprende, el agrupamiento, de una amplia gama de; productos, excepto su transporte, para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios; minoristas o mayoristas, distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos tales como sitios web.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 internacional. Razonabilidad

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección advierte que resulta comercialmente habitual que los servicios reivindicados sean ofrecidos por un mismo empresario, lo cual determina una posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas comunes del mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes. En efecto, los servicios de gestión y administración comercial se encuentran estrechamente vinculados con las actividades de marketing, publicidad y promoción, en tanto estas últimas constituyen prestaciones afines para la optimización, posicionamiento y desarrollo de las actividades empresariales. En este sentido, hace parte del giro ordinario de los negocios que un empresario dedicado a la gestión empresarial amplíe su portafolio hacia servicios de marketing y publicidad, como una extensión natural de su oferta, orientada a brindar soluciones integrales empresariales. Bajo este contexto, el consumidor medio puede inferir razonablemente que los servicios identificados por los signos en conflicto provienen de un mismo origen empresarial, lo cual no necesariamente corresponde con la realidad, configurándose así un riesgo de asociación en el mercado.

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° SD2025/0079212

Adicionalmente, se evidencia que los servicios identificados se publicitan y promocionan a través de canales coincidentes, tales como plataformas digitales, agencias especializadas, redes profesionales y estrategias de marketing corporativo integradas, en las cuales se ofrecen de manera conjunta servicios de gestión empresarial, marketing y promoción. Esta convergencia en los canales de difusión y comercialización refuerza la probabilidad de que el consumidor establezca un vínculo entre los servicios y, por ende, entre los signos que los identifican, incrementando el riesgo de confusión o asociación.

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.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

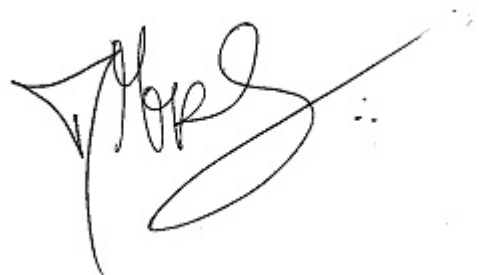
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca IVENEX Marketing Digital (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Pedro Ocampo Diaz, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Pedro Ocampo Diaz, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **35:** Servicios de marketing en redes sociales; consultoría en publicidad y marketing; desarrollo de estrategias publicitarias y de marketing; marketing de influenciadores; servicios de publicidad para crear identidad de marca para terceros; planificación, desarrollo e implementación de estrategias de marketing; servicios de marketing de guerrilla; suministro de asesoramiento en materia de marketing.

Ref. Expediente N° SD2025/0079212

