

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41618

Ref. Expediente N° SD2025/0074217

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 5926 de 29 de enero de 2026, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **TOOTHPRINT** (Mixta), solicitada por JUAN MANUEL OLARTE SARMIENTO, SANTIAGO ALBERTO CASTRO OSORNO, para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

41: Organización y celebración de conferencias, congresos, seminarios, simposios, cursos de formación, clases y charlas; formación en materia de utilización de instrumental y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; formación y enseñanza médica; publicación de artículos científicos en materia de tecnología médica; organización de conferencias y simposios en el ámbito de las ciencias médicas.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, JUAN MANUEL OLARTE SARMIENTO, SANTIAGO ALBERTO CASTRO OSORNO, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque con fundamento en los siguientes argumentos:

3.1. Precisión Inicial: Modificación de la cobertura en el signo solicitado
(...)

En tal sentido, mediante escrito presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el expediente No. SD2026/0026029, se solicitó la modificación de la cobertura, quedando la solicitud circunscrita únicamente a los siguientes servicios:

“Organización y celebración de conferencias, congresos, seminarios, simposios, cursos de formación, clases y charlas”.

En consecuencia, la marca solicitada TOOTHPRINT deja de amparar cualquier servicio relacionado con la prestación de servicios médicos u odontológicos o con la formación especializada en dichas áreas, limitándose exclusivamente a servicios de carácter educativo y de organización de eventos académicos.

Bajo esta nueva delimitación, aun cuando pudiera existir coincidencia parcial en la expresión “TOOTH”, no se configura conexidad competitiva entre los servicios distinguidos por los signos en conflicto. Mientras que la marca previamente registrada TOOTH protege servicios médicos y odontológicos en la clase 44, la solicitud en cuestión se restringe a servicios educativos y de organización de conferencias en la clase 41, los cuales difieren sustancialmente en su naturaleza, finalidad, canales de prestación y público relevante.

Ref. Expediente N° SD2025/0074217

(...)

3.2. Naturaleza de las marcas en conflicto.

(...)

En el presente caso nos encontramos frente a dos marcas mixtas, por lo cual, deberá analizarse cuál de sus elementos prevalece. En el presente caso, consideramos que en ambas marcas, el elemento gráfico sobresale y tiene suficiente capacidad distintiva. Por lo cual, no debería presentarse riesgo de confusión alguno, tal como se pasará a indicar detalladamente en el siguiente cotejo marcario.

3.3. Cotejo marcario

3.3.1. Análisis elemento gráfico

El cotejo entre los signos TOOTHPRINT (marca solicitada) y TOOTH (marca registrada) demuestra que no existe posibilidad de confusión desde el punto de vista gráfico, pues ambos signos transmiten impresiones visuales completamente distintas al consumidor.
(...)

Aplicando tales criterios al caso concreto, se observa que, desde un punto de vista estrictamente gráfico, las marcas en cuestión presentan diferencias sustanciales que impiden cualquier riesgo de confusión visual.

En el signo solicitado TOOTHPRINT, el elemento gráfico consiste en un símbolo estilizado que evoca una huella digital, conformado por líneas curvas y concéntricas que configuran una figura distintiva y altamente memorable. Este diseño se ubica en la parte superior del signo y constituye el elemento visual que primero percibe el consumidor, generando la impresión predominante del conjunto marcario.



Por su parte, la marca registrada TOOTH incorpora un diseño gráfico compuesto por un fondo rectangular de color oscuro y un elemento curvo que simula una sonrisa, lo cual remite conceptualmente a la estética o al cuidado dental. Este elemento figurativo cumple una función visual diferenciadora dentro del signo y contribuye a reforzar la asociación con servicios odontológicos.



De acuerdo con lo anterior, al realizar el cotejo visual de los elementos gráficos se observa que:

- Las formas y trazos son completamente diferentes: el signo solicitado utiliza líneas que simulan una huella digital, mientras que la marca registrada presenta un diseño minimalista de sonrisa.
- Los conceptos evocados son distintos:
o El gráfico de TOOTHPRINT remite a una huella dactilar, idea asociada a identificación o tecnología.

Ref. Expediente N° SD2025/0074217

o El gráfico de TOOTH evoca directamente una sonrisa o dentadura, lo cual se relaciona con servicios odontológicos.

- La estructura visual y composición también difieren notablemente:
 - o En TOOTHPRINT, el gráfico se presenta como un símbolo independiente colocado sobre la denominación.
 - o En TOOTH, el diseño gráfico funciona como parte decorativa integrada al fondo y al concepto visual del signo.

En consecuencia, en aplicación de los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando en los signos mixtos predomina el elemento gráfico, el análisis debe concentrarse en la comparación de sus rasgos visuales y en el concepto que transmiten. En el presente caso, los elementos figurativos de los signos confrontados son sustancialmente distintos en su forma, estructura y significado conceptual, generando impresiones visuales independientes, lo cual deriva en un inexistente riesgo de confusión en el consumidor y permite que los signos coexistan pacíficamente en el mercado.

3.3.2. Diferencias ortográficas

Desde un análisis estrictamente ortográfico, la marca solicitada TOOTHPRINT y la marca registrada TOOTH presentan diferencias claras, evidentes y suficientes que permiten descartar la existencia de riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. En primer lugar, si bien ambas denominaciones comparten la expresión “TOOTH”, cuando cada signo incorpora elementos adicionales que modifican sustancialmente su configuración ortográfica. En segundo lugar, la estructura gráfica de las denominaciones es diferente. La marca solicitada TOOTHPRINT se compone de una sola palabra de diez letras, resultado de la unión de los vocablos “TOOTH” y “PRINT”. En contraste, la marca registrada TOOTH está integrada únicamente por una palabra de cinco letras, sin elementos adicionales que amplíen o modifiquen su composición.

Esta diferencia estructural genera una extensión gráfica claramente distinta:

TOOTHPRINT – 10 letras
TOOTH – 5 letras

La inclusión del elemento “PRINT” en la marca solicitada introduce cinco letras adicionales que transforman completamente la configuración ortográfica del signo. Dicho elemento no aparece en la marca registrada y produce un impacto ortográfico propio, alterando tanto la longitud como la apariencia general de la denominación.

Asimismo, la terminación “PRINT” constituye un componente claramente diferenciador dentro del conjunto marcario. Desde el punto de vista ortográfico, este segmento final modifica la percepción visual del signo, generando una palabra más extensa y compleja que se aparta significativamente de la estructura simple de la marca TOOTH.

También debe considerarse que, al analizar los signos en su conjunto —tal como lo exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina—, la presencia de cinco letras adicionales y una terminación completamente distinta impide que el consumidor perciba ambas denominaciones como equivalentes o similares.

En consecuencia, desde una perspectiva exclusivamente ortográfica, se concluye que TOOTHPRINT y TOOTH presentan configuraciones claramente diferenciables, con distinta longitud, estructura y composición literal, por lo que no existe identidad ni semejanza relevante capaz de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Ref. Expediente N° SD2025/0074217

3.3.3. Diferencias fonéticas

Desde el punto de vista fonético, los signos TOOTHPRINT y TOOTH presentan diferencias sustanciales que impiden que el consumidor medio los perciba como similares o asociables.

Ambas denominaciones comparten el vocablo inicial “TOOTH”, sin embargo, esta coincidencia no resulta determinante dentro del análisis fonético. Tal como ha señalado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cotejo debe realizarse sobre la impresión sonora del conjunto del signo, y no únicamente sobre uno de sus elementos.

En la marca solicitada TOOTHPRINT, la denominación se pronuncia como una unidad compuesta, integrada por dos segmentos fonéticos claramente diferenciables: “TOOTH” y “PRINT”. La segunda parte introduce una secuencia sonora adicional, compuesta por el grupo consonántico inicial “pr”, seguido de la vocal “i” y la terminación consonántica “nt”, lo que genera un cierre fonético prolongado y claramente identificable.

Por el contrario, la marca registrada TOOTH se limita a una sola palabra de una única unidad fonética, compuesta por un solo núcleo sonoro que finaliza inmediatamente tras su pronunciación. En este caso, el signo carece de extensiones o elementos adicionales que prolonguen su estructura sonora.

La diferencia en la estructura silábica y en la duración fonética es evidente:

TOOTHPRINT → pronunciación compuesta de dos segmentos: TOOTH – PRINT
TOOTH → pronunciación simple de un único segmento

Mientras TOOTHPRINT presenta una prolongación sonora posterior que introduce nuevos sonidos consonánticos y vocálicos, TOOTH se caracteriza por ser una expresión breve y de pronunciación inmediata, lo que genera un ritmo, cadencia y duración completamente distintos.

Asimismo, la presencia del segmento “PRINT” modifica significativamente la acentuación y el ritmo de la expresión completa, produciendo una secuencia fonética más larga y compleja que se aparta claramente de la pronunciación corta y directa de TOOTH.

En consecuencia, al ser escuchadas en su conjunto, las expresiones TOOTHPRINT y TOOTH generan impresiones auditivas distintas, con diferente extensión sonora, estructura silábica y cadencia. La única coincidencia parcial corresponde al término inicial compartido, el cual no resulta suficiente para generar similitud fonética relevante cuando el resto del signo introduce una secuencia sonora adicional claramente diferenciadora.

Por lo tanto, desde una perspectiva fonética, los signos se perciben de manera claramente distinta al ser pronunciados en su totalidad, razón por la cual no existe riesgo de confusión ni de asociación en el consumidor promedio que solicite o identifique verbalmente los servicios distinguidos por dichas marcas.

3.4. Inexistencia de conexidad competitiva (...)

En el presente caso, debe tenerse en cuenta un hecho determinante: la cobertura de la marca solicitada TOOTHPRINT fue voluntariamente modificada, mediante solicitud presentada bajo el expediente SD2026/0026029, quedando limitada exclusivamente a

Ref. Expediente N° SD2025/0074217

los siguientes servicios de la Clase 41, y por su parte, la marca previamente registrada TOOTH protege servicios de la Clase 44, así:

Marca solicitada	Marca citada de oficio
Clase 41: Organización y celebración de conferencias, congresos, seminarios, simposios, cursos de formación, clases y charlas.	Clase 44: Servicios médicos; restauración dental en cuanto servicios de odontología; servicios de odontología; servicios de odontología cosmética; servicios de asistencia dental; servicios de clínicas dentales.

A partir de esta delimitación, resulta claro que los servicios amparados por ambos signos pertenecen a ámbitos económicos completamente distintos, tal como se expone a continuación.

3.4.1. Aplicación de los criterios jurisprudenciales de conexidad competitiva (...)

a. Finalidad de los servicios

La finalidad de los servicios protegidos por cada marca es completamente distinta. Los servicios identificados por la marca solicitada corresponden a actividades educativas y académicas, tales como la organización de conferencias, congresos, seminarios y cursos de formación, cuyo objetivo principal es la transmisión de conocimientos, la capacitación o la difusión de información.

En contraste, los servicios protegidos por la marca TOOTH consisten en prestaciones médicas y odontológicas, cuyo propósito es diagnosticar, tratar o mejorar la salud dental de los pacientes.

Por lo tanto, las necesidades que satisfacen ambos servicios son completamente diferentes: mientras unos responden a fines educativos o académicos, los otros responden a necesidades de salud y atención médica.

b. Público destinatario

El público al que se dirigen los servicios también es distinto. Los servicios de organización de conferencias, seminarios o cursos de formación están dirigidos a estudiantes, profesionales, investigadores o personas interesadas en participar en eventos académicos o de capacitación.

Por el contrario, los servicios de odontología y asistencia dental se dirigen a pacientes que requieren tratamiento médico o atención clínica en materia de salud oral. En consecuencia, el consumidor que busca un servicio médico odontológico no es el mismo que participa en eventos educativos o académicos, lo cual reduce significativamente cualquier posibilidad de asociación empresarial.

c. Canales de comercialización y publicidad

Los canales de promoción y comercialización también son claramente distintos. Los servicios educativos de la Clase 41 se promocionan habitualmente a través de instituciones educativas, plataformas académicas, programas de formación, universidades, congresos profesionales o eventos especializados.



Ref. Expediente N° SD2025/0074217

Por el contrario, los servicios odontológicos de la Clase 44 se ofrecen y publicitan a través de clínicas dentales, consultorios médicos, centros de salud, campañas de atención médica o redes de servicios sanitarios.

Estos canales de difusión y acceso no coinciden, lo cual refuerza la ausencia de conexión competitiva.

3.4.2. Criterios sustanciales de conexidad

a. Sustituibilidad

No existe posibilidad alguna de sustitución entre los servicios analizados. Un consumidor que requiere tratamiento odontológico o asistencia médica dental no reemplazará dicha necesidad mediante la participación en conferencias, seminarios o cursos de formación. De igual manera, una persona interesada en asistir a un evento académico o de capacitación no sustituirá dicho servicio por la contratación de servicios clínicos odontológicos.

Ambas actividades pertenecen a sectores económicos completamente diferentes.

b. Complementariedad

Tampoco existe relación de complementariedad entre los servicios. La prestación de servicios médicos u odontológicos no presupone ni requiere la contratación de servicios de organización de conferencias o actividades educativas, ni viceversa. Se trata de actividades autónomas e independientes, desarrolladas en contextos empresariales diferentes.

c. Razonabilidad

Desde la perspectiva del consumidor promedio, no resulta razonable suponer que una empresa dedicada a la organización de conferencias o actividades educativas sea la misma que presta servicios médicos u odontológicos clínicos.

Aceptar dicha interpretación implicaría extender artificialmente la conexidad entre servicios educativos y servicios médicos, lo cual desnaturalizaría el principio de especialidad marcaría.

3.4.3. Efectos de la limitación de cobertura

Resulta particularmente relevante destacar que la inexistencia de conexidad competitiva se ve reforzada por la limitación voluntaria de la cobertura de la marca solicitada.
(...)

En consecuencia, la nueva cobertura delimita claramente el ámbito de protección del signo solicitado dentro del sector educativo, separándolo completamente del sector médico y odontológico protegido por la marca citada de oficio.

Que mediante escrito radicado el 16 de marzo de 2026, JUAN MANUEL OLARTE SARMIENTO, SANTIAGO ALBERTO CASTRO OSORNO presentó modificación a la solicitud de registro en el sentido de limitar la cobertura de servicios a distinguir con el signo.

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “todas

Ref. Expediente N° SD2025/0074217

las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. 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”.*

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

“Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹.

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0074217

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

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 en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

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.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina² ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:
 - (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0074217

del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

“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. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

Ref. Expediente N° SD2025/0074217

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.

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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género,

Ref. Expediente N° SD2025/0074217

pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario”³.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

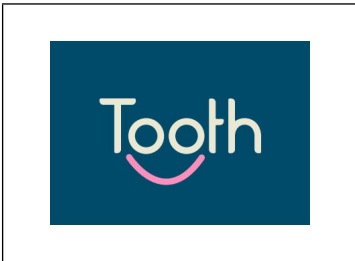
2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, conformado por dos elementos, uno nominativo y otro gráfico, dispuestos de la siguiente manera: en la parte superior, se observa una figura que se asemeja a una huella dactilar. Debajo, aparece la expresión TOOTHPRINT escrita en letras mayúsculas en negrita.

2.2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	TOOTH	DORADO HILLS S.A.S	SD2023/0113478	12	44	Marca	Registrada



La marca previamente registrada es de naturaleza mixta, conformada por dos elementos, uno nominativo y otro gráfico, dispuestos de la siguiente manera: en el centro aparece la

³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0074217

expresión “Tooth” escrita con una tipografía de trazos redondeados. Debajo de las letras centrales “oo” se incorpora una línea curva de color rosado que simula una sonrisa. El signo se presenta sobre un fondo rectangular de color azul.

3. CASO CONCRETO

3.1. Modificación de la solicitud

De conformidad con la norma comunitaria, las modificaciones a la solicitud pueden presentarse en cualquier momento del trámite, esto es desde el momento en que se asigna fecha de presentación de la solicitud de registro hasta antes de que se profiera la decisión que culmine la actuación administrativa.

En este sentido, el artículo 143 de la Decisión 486 de 2000 establece las condiciones a efectos de que se pueda aceptar la modificación a la solicitud presentada, a saber: “En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo”.

De igual forma, bajo ninguna circunstancia, se acepta que la modificación implique la introducción de elementos nuevos en la marca, bien sea nominativos o gráficos o su cambio total por otro signo distintivo, como quiera que dichas modificaciones alterarían y distorsionarían el signo inicialmente presentado a registro, beneficiándose de una fecha de presentación asignada a un signo que exhibe elementos que lo hacen totalmente diferente.

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra que la solicitud de modificación presentada por la solicitante es procedente, comoquiera que se restringen los servicios declarados en el petitorio de registro en estudio, sin adherir o ampliar el contenido de la cobertura; situación que no constituye un cambio sustancial sobre el signo solicitado.

Por lo anterior, se acepta la restricción realizada a título de limitación de la cobertura del signo distintivo, considerando así que, el estudio de registrabilidad de la marca de la referencia se debe efectuar teniendo en cuenta la nueva descripción de servicios, y no como fue presentada inicialmente, quedando tal como se puede apreciar a continuación:

41: Organización y celebración de conferencias, congresos, seminarios, simposios, cursos de formación, clases y charlas.

3.2. Análisis de conexidad competitiva

Considerando que los solicitantes limitaron la cobertura de los servicios a distinguir con el signo, esta Delegatura considera pertinente efectuar, en primer lugar, la comparación entre la cobertura que cada uno de ellos identifica y, en caso de determinarse la identidad o relación entre estas, se procederá a efectuar la comparación entre el signo solicitado y la marca opositora, a fin de determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos.

Para lo cual el Despacho tendrá en consideración, el grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los servicios; la complementariedad entre sí de los servicios; la posibilidad de considerar que provienen del mismo empresario (razonabilidad); la naturaleza y el fin de los servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores y el método de uso, pues, nada obsta para que coexistan dos marcas

Ref. Expediente N° SD2025/0074217

similares o incluso idénticas, si los productos y/o servicios por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación por parte de los consumidores.

Así, el signo solicitado en registro pretende identificar:

41: Organización y celebración de conferencias, congresos, seminarios, simposios, cursos de formación, clases y charlas.

La marca previamente registrada identifica:

44: Servicios médicos; restauración dental en cuanto servicios de odontología; servicios de odontología; servicios de odontología cosmética; servicios de asistencia dental; servicios de clínicas dentales.

Revisada la cobertura de los signos en cotejo, considera este Despacho que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro no se relacionan directa, ni indirectamente con la naturaleza intrínseca de los servicios protegidos con la marca previamente registrada.

En primer lugar, se observa que, los servicios de la clase 41 tienen una finalidad eminentemente académica, educativa y organizacional, consistente en la planificación y ejecución de actividades destinadas a la transmisión de conocimientos, capacitación o divulgación de información. Por su parte, los servicios de la clase 44 están dirigidos al diagnóstico, prevención, tratamiento y cuidado de la salud humana, particularmente de la salud oral y dental.

Es decir que, ambos servicios satisfacen necesidades completamente distintas. Quien requiere atención odontológica o servicios clínicos dentales no puede sustituir dicha necesidad mediante la asistencia a un seminario, conferencia o curso de formación. De igual forma, quien busca capacitación o formación académica no encuentra satisfacción a dicha necesidad mediante la contratación de servicios odontológicos. En consecuencia, los servicios enfrentados no son sustitutos razonables entre sí.

En segundo lugar, no se advierte una relación de complementariedad entre estos. En efecto, los servicios de organización de conferencias, congresos, seminarios o cursos no dependen de la prestación de servicios médicos u odontológicos. Del mismo modo, la prestación de servicios médicos, odontológicos o clínicos no requiere para su ejecución la organización de eventos académicos, cursos o conferencias.

Por tanto, la eventual coincidencia en determinados escenarios profesionales resulta insuficiente para acreditar complementariedad.

Finalmente, no existe una expectativa razonable de origen empresarial común. De hecho, los servicios de organización de congresos, seminarios, cursos y eventos académicos son prestados por entidades educativas, empresas organizadoras de eventos, instituciones de capacitación o asociaciones profesionales. Mientras que, los servicios médicos y odontológicos son identificados como actividades propias de clínicas, hospitales, consultorios, centros de salud y profesionales de la medicina u odontología.

Ref. Expediente N° SD2025/0074217

Si bien algunas instituciones médicas o clínicas pueden organizar eventos académicos relacionados con su especialidad, ello no permite concluir que el consumidor medio atribuya ordinariamente ambos servicios a un mismo origen empresarial.

En consecuencia, en virtud del principio de especialidad y en atención a los factores de conexión competitiva, los servicios identificados con los signos enfrentados en las clases 41 y 44 no guardan relación alguna que implique riesgo de confusión o asociación, razón por la cual, esta Delegatura revocará la decisión proferida por la Dirección.

3.3. Análisis de los signos en comparación

Considerando que, de acuerdo con el análisis realizado en el acápite anterior, los servicios identificados con los signos enfrentados no guardan alguna relación que implique riesgo de confusión, ni asociación por parte de los consumidores, esta Delegatura considera que no es necesario proceder a la comparación de los signos respectivos, pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos y/o servicios por ellas amparados no son susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente revocar la Resolución N° 5926 de 29 de enero de 2026.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 5926 de 29 de enero de 2026 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de:

Marca (Mixta)

TOOTHPRINT



TOOTHPRINT

Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

41: Organización y celebración de conferencias, congresos, seminarios, simposios, cursos de formación, clases y charlas.

De la Clasificación Internacional de Niza edición N° 12.

Ref. Expediente N° SD2025/0074217

Titular: JUAN MANUEL OLARTE SARMIENTO
Carrera 25# 1 a sur 45 CC El Tesoro
Consultorio 1163 Torre medica 2.
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA
SANTIAGO ALBERTO CASTRO OSORNO
Carrera 25# 1 a sur 45 CC El Tesoro
Consultorio 1156 Torre medica
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA

Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha
en que quede en firme la presente
Resolución.

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: Notificar a JUAN MANUEL OLARTE SARMIENTO, SANTIAGO ALBERTO CASTRO OSORNO, parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 5 de junio de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL