

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 51909

Ref. Expediente N° SD2025/0103742

Por la cual se decide una solicitud de registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 8 de octubre de 2025, la sociedad **HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **ALIVE** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1083 del 30 de octubre de 2025, la sociedad **NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington en materia de marcas: Convención Interamericana (Washington).

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

“Desde una perspectiva visual, se observará con claridad que los signos comparados generan una impresión idéntica, principalmente porque la marca solicitada reproduce la totalidad de las marcas opositoras.

La marca solicitada es de naturaleza mixta, en tanto se encuentra conformada por el elemento denominativo ALIVE, representado mediante una tipografía específica, acompañado de una configuración gráfica particular que incluye trazos definidos y el uso de un color verde.

Por su parte, las marcas opositoras presentan naturaleza mixta y nominativa integrada por la palabra ALIVE y ALIVE!.

Desde el punto de vista visual, resulta evidente que los signos en conflicto coinciden plenamente en su elemento denominativo principal, esto es, la expresión “ALIVE”, la cual es reproducida de manera íntegra en la marca solicitada. Dicha coincidencia adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que el componente verbal suele ser el elemento que mayor impacto genera en la percepción del consumidor y el que este retiene con mayor facilidad al momento de identificar el origen empresarial de los productos o servicios. En ese sentido, existe una identidad visual clara en el elemento denominativo que domina la impresión de conjunto de los signos.

Los elementos gráficos incorporados en la marca solicitada carecen de fuerza distintiva propia y no cumplen una función diferenciadora real, toda vez que se limitan a una presentación tipográfica y cromática común en el mercado, insuficiente para neutralizar la coincidencia total en el elemento denominativo. Conforme al criterio reiterado de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando una marca mixta incorpora un elemento denominativo que coincide plenamente con una marca nominativa previamente registrada, dicho elemento verbal prevalece en la apreciación del signo y define la impresión de conjunto.

En consecuencia, la marca solicitada no introduce diferencias visuales relevantes frente a las marcas opositoras, sino que reproduce de manera íntegra y directa el

¹ 5: Medicamentos de fitoterapia; medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano; preparaciones de fitoterapia para uso médico.

Ref. Expediente N° SD2025/0103742

signo “ALIVE”, lo que conduce a que el consumidor perciba los signos como idénticos o, cuando menos, como provenientes del mismo origen empresarial. Por ello, la supuesta adición de elementos gráficos no resulta suficiente para desvirtuar la identidad visual existente ni para eliminar el evidente riesgo de confusión y de asociación entre los signos enfrentados.

(...)

Desde el punto de vista ortográfico, resulta evidente que la marca solicitada y las marcas opositoras son idénticas, en la medida en que todas se encuentran conformadas por la misma expresión “ALIVE”, sin variación alguna en su estructura, número de letras, orden ni composición. La presencia de un signo de exclamación en una de las marcas opositoras no altera el núcleo ortográfico del signo ni introduce una diferencia relevante, pues dicho elemento no modifica la escritura ni la percepción del vocablo principal.

De igual forma, desde una perspectiva fonética, los signos en conflicto se pronuncian de manera exactamente igual, al estar integrados por la misma expresión “ALIVE”, lo que conduce a una coincidencia total en su sonoridad, ritmo y acentuación. En consecuencia, al momento de ser solicitados verbalmente por el consumidor, los signos resultan indistinguibles, reforzando la identidad entre la marca solicitada y las marcas opositoras y acentuando el riesgo de confusión y de asociación en el mercado.

(...)

Los productos que la marca solicitada pretende identificar en la clase 5, a saber, medicamentos de fitoterapia, medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano y preparaciones de fitoterapia para uso médico, guardan una relación directa y estrecha con los productos amparados por las marcas opositoras en la misma clase, consistentes en suplementos dietéticos y nutricionales, vitaminas, suplementos minerales, complementos alimenticios y bebidas nutricionales enriquecidas, razón por la cual entre ellos existe una clara conexidad competitiva.

En primer lugar, desde la perspectiva del grado de sustitución o intercambiabilidad, es evidente que los productos comparados pueden ser percibidos por el consumidor como alternativas razonables para atender necesidades similares relacionadas con el cuidado de la salud, el bienestar general y el fortalecimiento del organismo. En la práctica del mercado, los medicamentos fitoterapéuticos y los suplementos nutricionales comparten un mismo espacio de decisión de consumo, en la medida en que ambos son adquiridos para prevenir, aliviar o coadyuvar en el tratamiento de afecciones comunes, mejorar el estado general de salud o reforzar funciones específicas del cuerpo humano. Así, frente a una misma necesidad, el consumidor puede optar indistintamente por un medicamento fitoterapéutico o por un suplemento nutricional, lo que evidencia una relación de sustitución razonable entre estos productos.

Adicionalmente, existe una clara relación de complementariedad entre los productos en conflicto, toda vez que el consumo de medicamentos fitoterapéuticos suele ir acompañado, de manera habitual, del uso de suplementos dietéticos, vitamínicos o minerales como apoyo al tratamiento o como parte de un enfoque integral de bienestar y cuidado de la salud. En ese contexto, el uso de uno de estos productos genera o refuerza la necesidad de consumir el otro, lo que demuestra que no se trata de categorías aisladas, sino de productos que se integran dentro de un mismo esquema de consumo y que el consumidor asocia de forma natural.

Finalmente, desde el criterio de razonabilidad, resulta perfectamente plausible que el consumidor asuma que los medicamentos fitoterapéuticos y los suplementos nutricionales provienen de un mismo empresario o de empresas vinculadas,

Ref. Expediente N° SD2025/0103742

especialmente si se tiene en cuenta la realidad del mercado farmacéutico y nutracéutico, en el cual es común que un mismo titular comercialice, bajo una misma marca, tanto medicamentos de origen natural como suplementos dietéticos, vitaminas y complementos alimenticios. Esta práctica refuerza la expectativa legítima del consumidor de que los productos en conflicto tienen un origen empresarial común, expectativa que se ve intensificada cuando los signos que los identifican son idénticos.

En consecuencia, atendiendo al grado de sustitución existente, a la relación de complementariedad entre los productos y a la razonable percepción del consumidor sobre su posible origen empresarial común, resulta claro que los productos identificados por la marca solicitada y aquellos amparados por las marcas opositoras son conexamente competitivos, lo que, sumado a la identidad marcaria previamente demostrada, incrementa de manera significativa el riesgo de confusión y de asociación en el mercado.

Así, al ser el signo solicitado susceptible de generar riesgo de confusión frente a los signos previamente registrados, este se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad citada, siendo imposible acceder a un registro, toda vez que debe prevalecer la protección de los derechos previos del titular del signo previamente registrado junto con los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos ofrecidos en el mercado.

(...)

En efecto, la sociedad opositora NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC es titular de las marcas ALIVE, las cuales han sido registradas, usadas y explotadas de manera continua y sostenida en los Estados Unidos de América —país miembro de la Convención de Washington— por un periodo cercano a diez (10) años, circunstancia que le ha permitido consolidar una presencia significativa y reconocible dentro del mercado de productos de la clase 5, particularmente en el segmento de suplementos y productos orientados al bienestar y la salud.

Dicha trayectoria no es meramente formal o registral, sino que se traduce en un uso real, efectivo y masivo de la marca ALIVE, el cual se evidencia, entre otros aspectos, en la comercialización constante de múltiples productos identificados con dicho signo, en su promoción a través de canales digitales oficiales, y en su acceso directo al consumidor final mediante plataformas de comercio electrónico y distribución especializada, como se desprende de la información pública disponible en el sitio web oficial de la opositora (Search: 160 results found for "alive" – Nature's Way®). Este uso será acreditado de manera amplia y detallada con el material probatorio que se allegará dentro del término de prórroga solicitado.

Bajo este escenario, no resulta razonable ni verosímil sostener que un solicitante que pretende registrar en Colombia la marca ALIVE para identificar productos de la clase 5 — esto es, el mismo sector económico y la misma categoría de productos— desconociera la existencia y uso previo del signo ALIVE en Estados Unidos. Por el contrario, atendiendo a la realidad del mercado, a la identidad denominativa del signo y a la coincidencia en el ámbito de aplicación de los productos, se impone concluir que el solicitante necesariamente tuvo o debió tener conocimiento de la marca previamente utilizada por la sociedad opositora.

Sobre este punto, la propia Superintendencia de Industria y Comercio ha reconocido que, para efectos de la Convención de Washington, el conocimiento del solicitante puede acreditarse mediante indicios, tales como la identidad o alto grado de similitud entre los signos, la coincidencia en el sector económico y la condición de empresario del solicitante dentro del mismo mercado relevante. En particular, la Dirección ha señalado que cuando concurren estas circunstancias, se presume el conocimiento previo de la marca usada en otro Estado Contratante, aun cuando dicho conocimiento

Ref. Expediente N° SD2025/0103742

no se pruebe de manera directa.

En el presente caso, dichos indicios concurren de manera inequívoca. La marca solicitada reproduce íntegramente el signo ALIVE; los productos que se pretenden identificar pertenecen a la clase 5, al igual que aquellos comercializados por la opositora; y el solicitante actúa dentro de un mercado en el cual resulta habitual la consulta previa de antecedentes marcarios y comerciales relevantes, especialmente tratándose de signos utilizados de forma intensiva y prolongada en mercados internacionales de referencia como el estadounidense.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que las marcas ALIVE de NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC no son signos aislados o marginales, sino marcas que hacen parte de un portafolio consolidado de productos, con presencia continua en el mercado, lo que refuerza la inferencia razonable de que su adopción posterior por un tercero no obedece a una simple coincidencia, sino a un aprovechamiento indebido del posicionamiento previo del signo”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“Durante más de una década:

- El signo ALIVE es usado por HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S., en Colombia desde el año 2012.*
- No existe evidencia de conflicto o de confusión, porque el producto del Opositor NO TIENE REGISTRO SANITARIO concedido por el INVIMA y NO PUEDE SER COMERCIALIZADO en Colombia, porque equivaldría a que quien lo haga, incurriría en las conductas penales Contrabando, Evasión Fiscal, Enriquecimiento Ilícito y posible Lavado de Activos.*

Lo que demuestra inexistencia de riesgo real

(...)

HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S., NO conocía la marca extranjera y NO tenía el deber de conocerla, porque si uno escribe “marca ALIVE” en el motor de búsqueda Google.com no aparece ninguna mención a la marca del Opositor, o escribe “ALIVE” en el buscador de la plataforma SIPI de la SIC, no aparece esta marca como registrada, por ninguna Empresa, en la Clase 5 de la Clasificación Niza.

En cambio, si uno escribe “marca ALIVE” o “ALIVE de Healthy America”, podrá comprobar con facilidad, que esta marca se comercializa en muchísimas tiendas virtuales y presenciales de todo el territorio colombiano.

Por lo que HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S., ACTUÓ dentro del marco legal y por esto la buena fe permanece intacta.

(...)

Por lo tanto: No pueden constituir un obstáculo válido para el registro solicitado en Colombia.

La invocación de registros extranjeros sin acreditar su vigencia material, uso efectivo y mantenimiento conforme al régimen del USPTO convierte la oposición en un ejercicio meramente formal, carente de soporte jurídico real. No puede desplazarse un signo legítimamente utilizado en Colombia durante más de una década, con base en títulos cuya eficacia no ha sido demostrada y cuya existencia material en el tráfico económico es incierta.

Ref. Expediente N° SD2025/0103742

Ahora bien, si el Opositor le dio a conocer estas supuestas evidencias de vigencia material a la SIC, NO nos las dio a conocer a Nosotros, por lo que es INOPONIBLE en el presente trámite por violación del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

Una prueba resulta inoponible frente a la contraparte cuando:

- *No fue puesta en su conocimiento dentro de la oportunidad procesal, o*
- *No tuvo posibilidad real de controvertirla (objectarla, solicitar aclaraciones, conainterrogar, pedir pruebas en contrario).*

Teniendo en cuenta que el Código General del Proceso, exige que toda prueba: sea solicitada, decretada e incorporada en debida forma; y, esté sujeta a contradicción; Y, que la Corte Constitucional de Colombia, ha reiterado que: Ninguna prueba puede valorarse si no ha sido conocida y controvertida por la parte contra quien se aduce; TENEMOS QUE, en la eventualidad de haberse allegado ante esta Instancia Administrativa, las evidencias de vigencia material de la marca del Opositor, estas pruebas son INOPONIBLES de puro derecho, en la medida en que NUNCA nos fueron puestas en conocimiento, ni se brindó la posibilidad real de ejercer su contradicción, en abierta vulneración del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

En consecuencia, mal podría otorgársele valor probatorio alguno, pues su incorporación irregular impide que produzca efectos jurídicos en contra de mi representada.

(...)

En el presente caso NO SE ENFRENTAN DOS SIGNOS EN COMPETENCIA DENTRO DEL MERCADO COLOMBIANO, sino un signo legítimamente utilizado, autorizado y consolidado durante más de una década, en el mercado colombiano (como es el producto ALIVE de HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S.), frente a una marca extranjera sin presencia real en el país.

En estas condiciones, la oposición no solo carece de sustento jurídico, sino que pretende desconocer la realidad económica del mercado colombiano y el principio de territorialidad que estructura el sistema de propiedad industrial”.

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0103742

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.

La protección especial de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington en materia de marcas

El artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial establece:

“Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda

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° SD2025/0103742

registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención”.

Concepto de la norma

Al respecto entendemos que *“La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros que puedan inducir al consumidor a error”.*

Ahora bien, la Convención de Washington posee sus propias normas "sustantivas", con el afán de crear un sistema "uniforme" de protección.

Entre dichas normas sustantivas, encontramos el artículo 7 de la Convención, el cual establece un sistema especial y excepcional de protección marcaria, la cual extiende sus efectos a los signos que son amparados en cada uno de los Estados Contratantes, siempre que concurren los siguientes requisitos:

1. Que exista una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes.
2. Que exista la pretensión de registrar o depositar una marca sustancialmente igual a aquella o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen.
3. Que se pruebe que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.

Requisitos para su aplicación

Con miras a la realización del análisis de registrabilidad correspondiente, es necesario entonces referir los supuestos contemplados por el artículo 7 de la Convención de Washington, con base en los cuales se evaluará la posibilidad de otorgar protección al nacional (o extranjero residente) de uno de los países miembros, propietario de una marca registrada en un país contratante, cuando pretenda oponerse al registro de una marca idéntica o similar a la suya en otro país contratante, y según la normas de este último. Si alguno de dichos requisitos no es cumplido no es viable dar aplicación a la disposición citada:

1. Que la marca fundamento de la oposición se encuentre debidamente protegida en un país contratante, según su legislación interna.
2. Que la marca solicitada a registro sea sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error.
3. Que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición.
4. Que la marca en que se funda la oposición se usaba y aplicaba y continúa usándose y

Ref. Expediente N° SD2025/0103742

aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.

Acervo probatorio.

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora **NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC:**

- Certificate of Good Standing” (Certificado de Vigencia o de Buen Estado) y la certificación extraída de la base de datos oficial del Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Wisconsin.
- Certificados de registro de las marcas fundamento de la oposición.
- Links de las siguientes páginas web:

<https://www.naturesway.com/Product-Catalog/Alive-Prenatal-Multi-Vitamin-Gummies>

https://www.amazon.com/Natures-Way-Multivitamin-Potency-FoodBased/dp/B003UEKH92/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=nature%27s+way&qid=1585256263&sr=8-4

<https://naturesway.com/products/alive-max-potency-liquid-multivitamin?variant=43405102874838>

<https://naturesway.com/products/alive-garden-goodness-for-women?variant=43405102776534>

<https://naturesway.com/products/alive-max-potency-liquid-multivitamin?variant=43405102874838>

<https://www.naturesway.com/products/alive-garden-goodness-for-women>

<https://www.naturesway.com/products/alive-max-potency-liquid-multivitamin>

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad solicitante **HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S.**

- Copia del Certificado de Cámara de Comercio de HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S.
- Registros sanitarios del producto denominado ALIVE.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

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

Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Ref. Expediente N° SD2025/0103742

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	ALIVEA	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED	SD2022/0092553	11	5	Marca	29/11/2031	Registrada

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
Alive ALIVE	ALIVEA (nominativa)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴:

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

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

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

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

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

⁴ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.



Ref. Expediente N° SD2025/0103742

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

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)⁵.*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁶ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

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

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

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

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

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

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

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos⁷.”

Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixto, compuesto por la expresión “**ALIVE**” en una tipografía de letra específica. De otro lado, la marca registrada es de naturaleza nominativa, compuestas principalmente por la expresión “**ALIVEA**”.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible observar que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad la marca registrada ALIVE, conllevando a que las marcas al momento de ser confrontadas presenten similitudes del orden fonético y ortográfico que hacen materializable el riesgo de confusión y/o asociación.

En efecto, los signos en confrontación tienen una secuencia vocálica y consonántica que generan la pronunciación de fonemas similares **ALIVE** / **ALIVEA** situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor, dado que la omisión de la letra “A”

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁶ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0103742

que hace parte integral de la terminación de la marca registrada, así como la inclusión de una tipografía específica, desde el plano fonético no logra proporcionar una pronunciación diferente.

Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos encontramos que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles entre sí. En efecto, al apreciarlas en conjunto se observa que son fonéticamente similares. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Medicamentos de fitoterapia; medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano; preparaciones de fitoterapia para uso médico.

El signo registrado identifica:

Expediente	Productos
SD2022/0092553	5: Parches adhesivos para uso médico; parches adhesivos para uso quirúrgico; vacunas; vitaminas, minerales y suplementos alimenticios; preparaciones dietéticas; sustancias dietéticas, incluidos alimentos y bebidas para uso médico; alimentos para niños y enfermos; preparaciones para perder peso; preparaciones medicinales para cuidados bucales, a saber, pastas de dientes medicinales, enjuagues bucales medicinales; preparaciones medicinales para blanquear; preparaciones para esterilizar dentaduras postizas; goma de mascar y pastillas medicinales para higiene dental; adhesivos para dentaduras postizas, fijadores para dentaduras postizas, geles dentales medicinales; preparaciones para dejar de fumar.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Razonabilidad: Conforme a los criterios de conexidad competitiva, es importante destacar la teoría de la interdependencia, sobre la cual, el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso N° 135-IP2004 manifestó:

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

Ref. Expediente N° SD2025/0103742

Por lo anterior, dada la alta similitud entre los signos, esta Dirección destaca el principio de razonabilidad, el cual en términos del Tribunal Andino⁸, es definido como:

“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”.

Teniendo en cuenta la cobertura de los signos cotejados, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico como lo es la de fabricación y preparación de productos, tales como **Parches adhesivos para uso médico; parches adhesivos para uso quirúrgico; vacunas; vitaminas, minerales y suplementos alimenticios; preparaciones dietéticas; sustancias dietéticas, incluidos alimentos y bebidas para uso médico; alimentos para niños y enfermos; preparaciones para perder peso; preparaciones medicinales para cuidados bucales, a saber, pastas de dientes medicinales, enjuagues bucales medicinales** busque ampliar su esquema de negocios e incursione en la preparación y comercialización de **Medicamentos de fitoterapia; medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano; preparaciones de fitoterapia para uso médico.**

En virtud de lo anterior, el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos ahora incursione en un sector afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes que buscan satisfacer la misma necesidad de preparaciones medicinales en el mercado.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial respecto de marcas

Valoración del acervo probatorio

De las pruebas aportadas por la sociedad opositora se puede observar que, efectivamente las marcas **ALIVE** se encuentran debidamente registradas en Estados Unidos, uno de los Estados Contratantes de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial – 1929 (Convención de Washington), para la Clase 3 Internacional, tal y como se expone a continuación⁹:

Signo	Clase	Titular	Registro	Fecha de solicitud	Fecha de Registro
ALIVE	5	NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC	3924473	17/03/2009	01/03/2011
	5		4316212	11/07/2012	09/04/2013
ALIVE	5		4316214	12/07/2012	09/04/2013
ALIVE	5, 29, 30		5064538	04/04/2013	18/10/2016

⁸ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación prejudicial, 100-IP-2018

⁹ <https://tmsearch.uspto.gov/search/search-results>



Ref. Expediente N° SD2025/0103742

Es de anotar que la sociedad opositora **NATURE`S WAY PRODUCTS, LLC**, quien es titular de las marcas antes descritas, es una sociedad constituida y domiciliada en el estado de Wisconsin de Estados Unidos de América y con certificado de registro No. N028502, cumpliendo así con el requisito previsto en el artículo 1 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington.

Incluso las solicitudes de registro que se encuentran en trámite cuentan con el mismo solicitante y domicilio. Por su parte, el artículo 7 de la Convención de Washington, establece la posibilidad de otorgar protección **al nacional (o extranjero residente) de uno de los países miembros**, propietario de una marca registrada en un país contratante, cuando pretenda oponerse al registro de una marca idéntica o similar a la suya en otro país contratante, y según la normas de este último, siendo necesario del cumplimiento de todos estos requisitos:

I. Que la marca fundamento de la oposición se encuentre debidamente protegida en un país contratante, según su legislación interna.

II. Que la marca solicitada a registro sea sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error.

III. Que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición.

IV. Que la marca en que se funda la oposición se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.

En el presente asunto es inaplicable los efectos de la norma enunciada, en la medida que de acuerdo a la evidencia probatoria antes enunciada, no se cumplen todos los requisitos antes enunciados, específicamente los siguientes:

I. Que la marca fundamento de la oposición se encuentre debidamente protegida en un país contratante, según su legislación interna

En ese orden de ideas, se observa con respecto al primero de los supuestos dentro del expediente de la referencia que, existen elementos que dan certeza de la existencia de derechos marcarios en los Estados Unidos, reconocidos por cuenta de la Oficina Nacional Competente del país miembro de la Convención (USPTO), mediante documentos debidamente aportados, como lo es la copia del certificado de registro de la marca que fundamenta la oposición, encontrándose probado el primero de los elementos anteriormente referidos:

Signo	Clase	Titular	Registro	Fecha de solicitud	Fecha de Registro
ALIVE	5	NATURE`S WAY PRODUCTS, LLC	3924473	17/03/2009	01/03/2011
	5		4316212	11/07/2012	09/04/2013
ALIVE	5		4316214	12/07/2012	09/04/2013
ALIVE	5, 29, 30		5064538	04/04/2013	18/10/2016

Es de anotar que la sociedad opositora, **NATURE`S WAY PRODUCTS, LLC**, quien es titular de la marca antes descrita, es una sociedad constituida y domiciliada en el estado

Ref. Expediente N° SD2025/0103742

de Wisconsin de Estados Unidos de América, cumpliendo así con el requisito previsto en el artículo 1 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington.

II. Que la marca solicitada a registro sea sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error

En el presente examen nos encontramos frente al análisis comparativo de un signo mixto y unos signos nominativos y mixtos.

Signo solicitado	Signos opositores
	ALIVE / ALIVE / ALIVE (Nominativas)
	

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”¹⁰”.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

¹⁰ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Ref. Expediente N° SD2025/0103742

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹¹:

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

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

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

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

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

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

ii) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)¹²”.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹³ para el cotejo entre los mismos:

¹¹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

¹² FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹³ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se

Ref. Expediente N° SD2025/0103742

Prevalencia del elemento nominativo

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

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

*b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***

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

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

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

*f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos**¹⁴”.*

Análisis comparativo

Al analizar los signos en conflicto en su conjunto, esta Dirección encuentra que los mismos presentan similitudes susceptibles de inducir a confusión al público consumidor. En efecto, se observa que, el elemento preponderante en el signo solicitado es el nominativo, por lo que el signo solicitado reproduce en su totalidad la marca previamente registrada, pues la integra integralmente el término **ALIVE**.

Por lo anterior, la coexistencia de los signos en el mercado podría suscitar un riesgo de confusión o asociación pues el consumidor desprevenido podría creer erróneamente que en ambos casos se trata del mismo signo (confusión directa) o que los signos en conflicto comparten el mismo origen empresarial (confusión indirecta).

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Medicamentos de fitoterapia; medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano; preparaciones de fitoterapia para uso médico.

Los signos registrados identifican:

Registro	Productos
----------	-----------

destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso

¹⁴ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0103742

- 3924473 **5:** Vitaminas, suplementos minerales y suplementos dietéticos.
- 4316212 **5:** Suplementos dietéticos y nutricionales.
- 4316214 **5:** Suplementos dietéticos y nutricionales.
- 5064538 **5:** Suplementos vitamínicos y minerales para uso como ingredientes en la industria alimentaria; suplementos nutricionales en forma de batidos nutricionalmente enriquecidos usados como sustituto de comida; aditivos alimentarios nutricionales como los suplementos alimenticios; suplementos alimentarios; suplementos nutricionales en la naturaleza de bebidas alimentarias a base de lácteos, frutas y verduras enriquecidas nutricionalmente utilizadas como sustituto de comidas; suplementos nutricionales en la naturaleza de bebidas sustitutivas de comida enriquecidas nutricionalmente a base de agua.
- 29:** Bebidas alimentarias a base de frutas que contienen nutrientes fortificados para su uso como tentempié saludable; Bebidas alimenticias a base de frutas y verduras que contienen nutrientes fortificados para su uso como tentempié saludable.
- 30:** Bebidas alimentarias a base de cereales y herbales que contienen nutrientes fortificados para su uso como tentempié saludable.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Razonabilidad: Conforme a los criterios de conexidad competitiva, es importante destacar la teoría de la interdependencia, sobre la cual, el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso N° 135-IP2004 manifestó:

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

Por lo anterior, dada la alta similitud entre los signos, esta Dirección destaca el principio de razonabilidad, el cual en términos del Tribunal Andino¹⁵, es definido como:

“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”.

Teniendo en cuenta la cobertura de los signos cotejados, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico como lo es la de fabricación y preparación de productos, tales como **Medicamentos de fitoterapia; medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano; preparaciones de fitoterapia para uso**

¹⁵ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación prejudicial, 100-IP-2018

Ref. Expediente N° SD2025/0103742

médico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en la preparación y comercialización de **Suplementos vitamínicos y minerales para uso como ingredientes en la industria alimentaria; suplementos nutricionales en forma de batidos nutricionalmente enriquecidos usados como sustituto de comida; aditivos alimentarios nutricionales como los suplementos alimenticios; suplementos alimentarios; suplementos nutricionales en la naturaleza de bebidas alimentarias a base de lácteos, frutas y verduras enriquecidas nutricionalmente utilizadas como sustituto de comidas; suplementos nutricionales en la naturaleza de bebidas sustitutivas de comida enriquecidas nutricionalmente a base de agua.**

En virtud de lo anterior, el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos ahora incursione en un sector afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes que buscan satisfacer la misma necesidad de preparaciones medicinales en el mercado.

III. Que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición

Ahora, y con respecto al tercer requisito, correspondiente a que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se fundamenta la oposición, es de importancia anotar que en lo que se refiere a los indicios que permiten inferir el conocimiento del signo opositor, al ser las marcas en extremo similares (hasta el punto de incorporar en ambos casos la misma expresión), y referirse al mismo tipo de productos, se infiere el conocimiento previo por cuenta del solicitante, dado que resulta poco probable que dos empresarios del mismo sector hayan acudido a una expresión tan cercana para aplicarla a sus productos salvo porque una de ellas haya tenido algún contacto con la que primero se presentó en el comercio, dada la similitud de los signos (marca de la sociedad opositora y solicitada), circunstancia que sin un mayor análisis conlleva a confusión o error máxime en tratándose de los mismos productos.

Comoquiera que en uno y otro caso el objeto de la comercialización y que se distinguirá con la expresión **ALIVE**, se infiere el conocimiento que tenía el solicitante del registro de la existencia y uso anterior de la marca en la distinción de productos que se encuentran en el mismo nicho del mercado en el cual desarrolla su actividad comercial.

Como se indicó líneas atrás esta identidad y conexidad competitiva entre los signos puede ser tomada como indicio sobre el conocimiento del solicitante de la existencia de la marca previamente registrada.

Esta Dirección, en reiteradas oportunidades al respecto ha sostenido lo siguiente:

"Es de importancia anotar que en lo que se refiere a los indicios que permiten inferir el conocimiento del signo opositor, al ser las marcas en extremos similares (hasta el punto de utilizarse en ambos casos la misma expresión distintiva), y procurar la protección y servicios que se encuentran en la misma clase que los productos y servicios reivindicados por la marca registrada, se infiere el conocimiento previo por cuenta del solicitante, dado que resulta precario que dos empresarios del mismo sector hayan acudido a la misma expresión para aplicarla a sus productos salvo

porque una de ellas haya tenido algún contacto con la que primero se presentó en el comercio, dada la extrema similitud de los signos, circunstancia que sin un mayor análisis conlleva a confusión o error máxime en tratándose de productos entre los que existe conexidad competitiva¹⁶".

IV. Que la marca en que se funda la oposición se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase

Las pruebas aportadas por parte de la sociedad opositora son las siguientes:

- Nature's Way, ¡Vivo!® Multivitamínico prenatal Gominola Naranja y Frambuesa con Limonada, 90 Gominola**

By [Nature's Way](#)

4.6 ★★★★★ 1485 ▼

In stock ↗ 300+ sold in 30 days

Información clave

Serving size	Raciones totales
2 gummies	45
Best by	
05/2027	

Certifications and diet

 - Vegetarian
 - Gluten-free
 - Sin lácteos
 - Wheat-free
 - Sin huevo
 - Sin cacahuete

Product rankings:

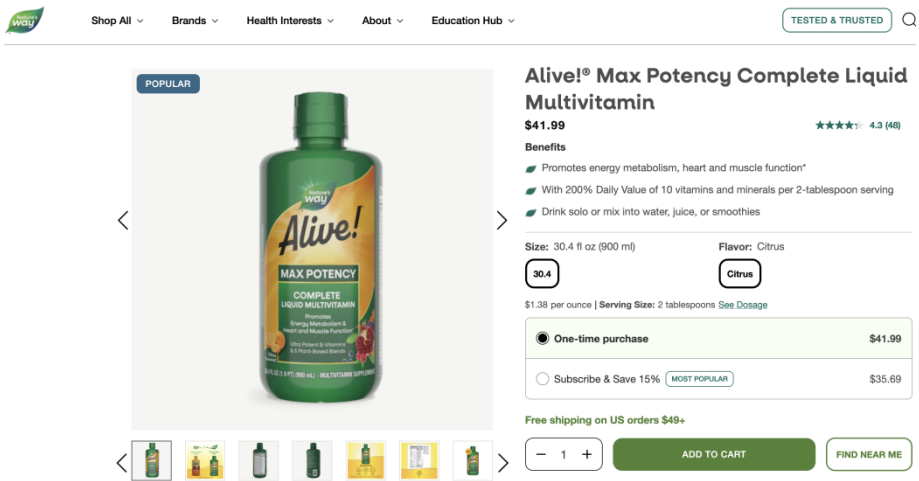
- ¹⁶ Resolución N°42645 del 22 de julio de 2013.

Resolución N° 51909

Ref. Expediente N° SD2025/0103742



- <https://naturesway.com/products/alive-max-potency-liquid-multivitamin?variant=43405102874838>

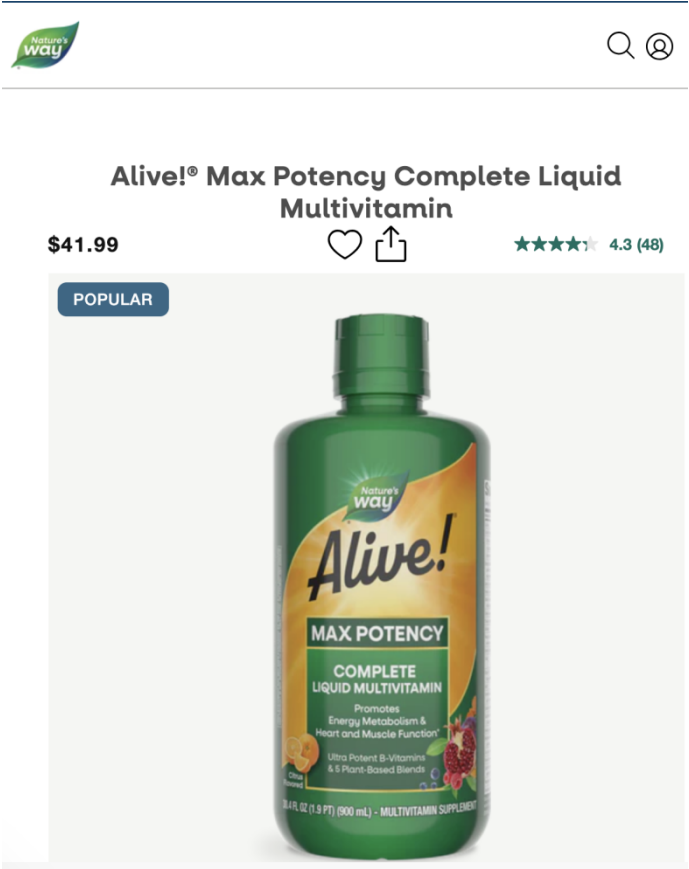


- <https://naturesway.com/products/alive-garden-goodness-for-women?variant=43405102776534>



Ref. Expediente N° SD2025/0103742

- <https://naturesway.com/products/alive-max-potency-liquid-multivitamin?variant=43405102874838>



- <https://www.naturesway.com/products/alive-garden-goodness-for-women>

Alive!®

Find the perfect multivitamin formula for you: traditional tablets, yummy gummies, or convenient liquid.

FILTER

Sort By: Bestsellers

POPULAR



Alive!® Ultra Multivitamin

★★★★★
(188)

Tablet

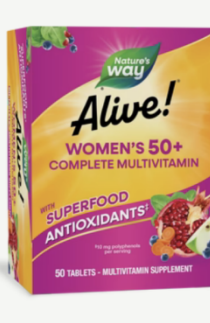
50+

Men's 50+

High Potency

From: \$25.49

OPTIONS



Alive!® Complete...

★★★★★
(715)

Tablet

50+

Women's 50+

Superfood Antioxidants

From: \$10.62

OPTIONS



BIG NEWS!

Your favorite high potency multivitamin now comes in a mini size, making it easier to swallow and easier to manage in your daily routine.

LEARN MORE

Página 21 de 23

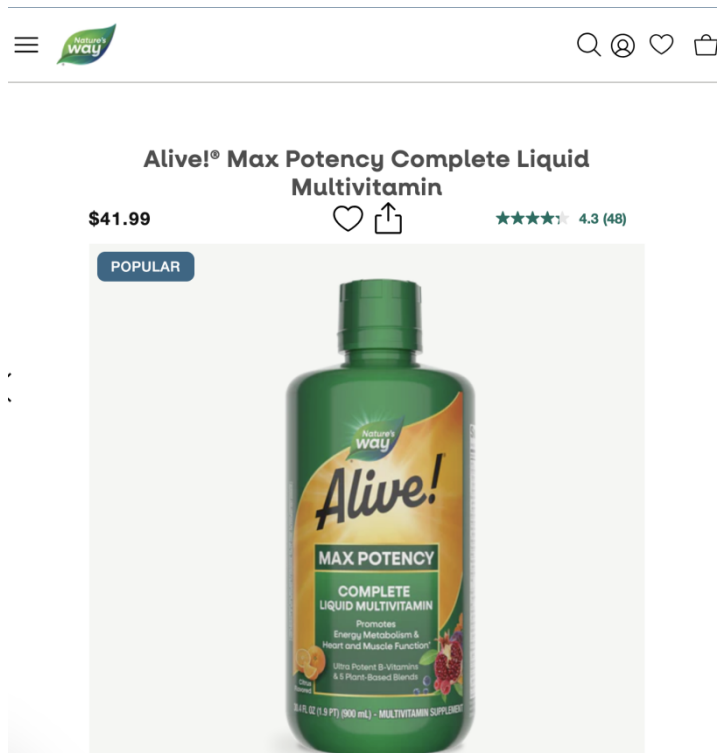
La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece los siguientes canales de atención:
Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 – Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 –
Dirección: calle 24 No. 7 - 43 local 108, Bogotá D.C., Colombia – Teléfono: 601 587 00 00 –
www.sic.gov.co



Nuestro aporte es fundamental al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

Ref. Expediente N° SD2025/0103742

- <https://www.naturesway.com/products/alive-max-potency-liquid-multivitamin>



En ese sentido, luego de verificado el material probatorio aportado por la sociedad opositora, es posible concluir que la marca opositora se ha venido usando con anterioridad a la solicitud de registro contra la que circunscribe la presente actuación administrativa, por lo menos desde 1 de marzo de 2011, fecha establecida en el certificado de registro como primer uso.

De igual forma, algunos de estos usos se ven demostrados en las páginas oficiales que la sociedad opositora tiene dispuestas para la marca ALIVE, que se allegaron como pruebas al presente expediente. De acuerdo con la evidencia probatoria relacionada, en el presente asunto se cumplen todos los requisitos antes enunciados, siendo aplicables como consecuencia los efectos de la norma enunciada.

Consideración final

No sobra indicar por cuenta de esta Dirección que nuestra legislación no establece un sistema registral para la protección de los nombre comerciales.

El Derecho sobre los mismo no se adquiere mediante el registro sino mediante su primer uso. Así, siguiendo lo establecido por el Código de Comercio, en Colombia se adquiere es el depósito del nombre comercial, y no su registro; depósito que no constituye derechos sobre el signo(Artículos 603 y 605 del Código de Comercio); de manera que, no es procedente acceder al registro automático e inmediato de un signo distintivo en virtud de la existencia de un nombre comercial.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposición está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 7 Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial

Adicionalmente, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de

Ref. Expediente N° SD2025/0103742

irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto de la marca hallada de oficio .

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por parte de la sociedad **NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC**.

ARTÍCULO 2. **Negar** el registro de la marca **ALIVE** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁷, solicitada por parte de la sociedad **HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. **Notificar** a la sociedad **HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de julio de 2026



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

¹⁷ 5: Medicamentos de fitoterapia; medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano; preparaciones de fitoterapia para uso médico.