



Baker & McKenzie S.A.S.
NIT: 900.532.339-9

Carrera 11 #79-35, Piso 9
Bogotá
Colombia

Tel: +57 1 634 1500
Fax: +57 1 376 2211
www.bakermckenzie.com

Señor
Director de Signos Distintivos
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

PETICIÓN DE RECHAZO

Referencia: Gaceta No. **1063**
Expediente No. **SD2025/0025724**
Solicitud de registro para la marca nominativa **GDSOFT** en clases 35 y 42 Internacional.

Solicitante: GERENCIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE LTDA

Opositor: MEXICHEM COLOMBIA S.A.S

JUAN PABLO CONCHA DELGADO, mayor de edad, de este domicilio, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de MEXICHEM COLOMBIA S.A.S (en adelante "*MEXICHEM*" o “Mi Representada”), comedidamente solicito se **RECHACE** de oficio la solicitud de registro enunciada en la referencia, teniendo en cuenta los siguientes argumentos y el interés que mi representada tiene para actuar en este trámite, según se explica en el acápite de interés legítimo:

1. HECHOS

1.1. Mi representada es titular en Colombia de múltiples marcas que incluyen la expresión GEOSOFT:

Marca	Clase	Registro No.	Vigencia
	9	378066	30 abr. 2029
	42	378070	30 abr. 2029
GEOSOFT PAVCO	42	360917	15 ago. 2028

- 1.2. En la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1063 se publicó el extracto de la solicitud de la marca nominativa GDSOFT con número de expediente SD2025/0025724 para distinguir productos de la clase 42 y 35, a nombre de GERENCIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE LTDA.

Sección de la gaceta	Número de solicitud	Descripción	Gaceta	Fecha de publicación
			Marcas Gaceta: 1063 GDSoft	
		Marca		
		Nominativa		
	(210) (Número de expediente)	SD2025/0025724		
	(220) (Fecha de presentación)	24 mar. 2025		
Marcas	SD2025/0025724		1063	07 abr. 2025
	(511) (Productos y/o servicios)	35: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina. 42: Consultoría en desarrollo de software; Consultoría en tecnología.		
	(730) (Solicitante(s))	GERENCIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE LTDA		
	(750) (Domicilio del solicitante)	CALLE 128A BIS #58C-46, BOGOTÁ, CUNDINAMARCA, CO		
	(Abogado/Representante Legal)	Adriana Santa Luna, Calle 128 A Bis # 58 C - 46, BOGOTÁ, CUNDINAMARCA, CO		

2. CONSIDERACIONES

- 2.1. La marca solicitada GDSOFT reproduce de manera casi idéntica las marcas GEOSOFT (mixta) y GEOSOFT PAVCO (nominativa) de mi representada, por lo cual se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el a literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

- 2.2. Como se desprende del literal a) del citado artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dos requisitos deben cumplirse para que las marcas sean consideradas similarmente confundibles:

- a. En primer término, que los signos como tal sean idénticos o se asemejen en forma que puedan inducir al público a error.
- b. En segundo lugar, que estén destinadas a identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios que tengan conexión competitiva.

En el caso bajo examen dichos requisitos se cumplen a cabalidad como se verá enseguida.

- 2.3. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto lo siguiente respecto de la comparación entre marcas mixtas y denominativas:

“En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y marcas mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

- a. *Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.*
- b. *Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos (...)” (172-IP-2021)*

- 2.4. En relación con el conjunto marcario que compone la marca GEOSOFT (mixta) de mi representada, es evidente que el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico, toda vez que, aunque este último presenta una disposición distintiva de las letras que conforman la marca, el componente nominativo tiene un mayor impacto en la mente del consumidor.
- 2.5. Una vez determinado que el elemento nominativo es el elemento predominante en el conjunto marcario de la marca GEOSOFT (mixta) de mi representada, es claro que los signos confrontados son semejantes y por lo mismo susceptibles de generar un riesgo de confusión en el mercado. En efecto, su coexistencia en el mercado induciría

al público a error sobre los servicios que identifican y su origen empresarial. Esta conclusión se deriva de las siguientes consideraciones:

2.5.1. Al analizar las marcas registradas de mi representada GEOSOFT y GEOSOFT PAVCO con el signo solicitado a registro GDSOFT, **sin ningún otro elemento nominativo y/o gráfico**, resulta evidente que el signo solicitado reproduce, las marcas propiedad de mi representada. Las semejanzas entre estos signos podrían inducir a error a los consumidores, dado que el signo solicitado contiene similitudes ortográficas y fonéticas que lo hacen casi idéntico a las marcas de mi representada.

2.5.2. Respecto de la confundibilidad de signos denominativos, el Tribunal de Justicia Andina ha señalado lo siguiente:

"La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

***La similitud ortográfica** que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.*

***La similitud fonética** se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. 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, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*

***La similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra." (84-IP-2015).*

2.5.3. En ese sentido, al analizar lo señalado por la jurisprudencia, es evidente que, en el presente caso, todos los presupuestos de confundibilidad de los signos, se cumplen, como se demostrará a continuación:

2.5.4. *De la similitud ortográfica y visual.* La marca solicitada GDSOFT es ortográficamente similar a las marcas GEOSOFT y GEOSOFT PAVCO considerando que reproduce la totalidad de la expresión GEOSOFT con la simple eliminación de las letras “E” y “O”. Ciertamente, el remplazo de las letras “E” y “O” por la letra “D” no genera un impacto visual suficientemente distintivo que permita diferenciar la marca solicitada de las marcas de mi representada.

Al revisar la estructura ortográfica de la marca solicitada GDSOFT es claro que reproduce completamente las marcas de mi representada, únicamente reemplazando dos letras y sin añadir ningún elemento de tipo nominativo y/o gráfico que lo dote de distintividad y permita su diferenciación, tal como se puede constatar a simple vista:

SIGNO SOLICITADO	MARCAS OPOSITORAS
<u>GDSOFT</u>	<u>GEOSOFT</u> <u>GEOSOFT</u> PAVCO

La adición de la letra “D” en reemplazo de las letras “E” y “O” no es suficiente para que el consumidor pueda diferenciarla fácilmente de las marcas de mi representada. Es importante tener en cuenta que una de las marcas de mi representada incluye la marca PAVCO la cual es la expresión común en su familia de marcas. Por lo tanto, el consumidor centra su atención sobre la expresión adicional GEOSOFT, ya que es la expresión que permitirá diferenciar la marca de las demás que pertenecen a la familia de marcas PAVCO de mi representada. En consecuencia, la marca solicitada también resulta casi idéntica a la marca GEOSOFT PAVCO.

Inclusive, ya que las marcas GDSOFT y GEOSOFT son tan parecidas, el consumidor puede llegar a pensar que la marca GEOSOFT pertenece también a mi representada al encontrarse con las tres marcas en el mercado:

GDSOFT

GEOSOFT

GEOSOFT PAVCO

Además, la marca solicitada no contiene elementos nominativos y/o gráficos adicionales que le permitan coexistir pacíficamente con las marcas de mi representada.

- 2.5.5. *De la similitud fonética.* En este punto debe señalarse entonces, que de la similitud ortográfica que tienen las marcas en conflicto, se genera una similitud fonética evidente, sin que se pueda considerar que la adición de la letra “D” en remplazo de las letras “E” y “O” en la marca solicitada, es un elemento determinante en el cambio de pronunciación de las marcas en conflicto:

GDSOFT - GEOSOFT - GDSOFT - GEOSOFT

GEOSOFT - GDSOFT - GEOSOFT - GDSOFT

GDSOFT - GEOSOFT - GDSOFT - GEOSOFT

GEOSOFT - GDSOFT - GEOSOFT - GDSOFT

GDSOFT - GEOSOFT PAVCO - GDSOFT

GEOSOFT PAVCO - GDSOFT - GEOSOFT PAVCO

GDSOFT - GEOSOFT PAVCO - GDSOFT

GEOSOFT PAVCO - GDSOFT - GEOSOFT PAVCO

- 2.5.6. Revisado lo anterior, es posible concluir que, debido a las semejanzas fonéticas y ortográficas, así como la ausencia de un concepto al cual referirse, es claro que entre las marcas opositoras GEOSOFT y GEOSOFT PAVCO con el signo solicitado GDSOFT, existe un alto riesgo de confusión y/o asociación, dado que

un consumidor podría considerar que los servicios identificados con las mismas tienen un origen empresarial común, algo que es completamente contrario a la realidad.

2.5.7. Como se podrá ver a continuación, al comparar los servicios identificados por las marcas previamente registradas de mi representada y los que busca identificar la marca solicitada, es notable que se presenta una relación de identidad, complementariedad y razonabilidad, que permite concluir que existe una conexión competitiva. En este sentido, es claro que se cumple el segundo requisito exigido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Signo solicitado	Marcas opositoras
Clase 35: <i>Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.</i>	Clase 42: <i>Servicios de producción de programas para computadores; de asesoría en ingeniería de sistemas y electrónica; de ensamble de computadores y de comercialización de programas para computadores.</i>
Clase 42: <i>Consultoría en desarrollo de software; Consultoría en tecnología.</i>	Clase 42: <i>Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.</i>
	Clase 9: <i>Programas de ordenador (Software).</i>

2.5.8. La marca GDSOFT fue solicitada para identificar servicios en las clases 35 y 42, los cuales se encuentran directamente relacionados con los productos y servicios identificados por las marcas GEOSOFT y GEOSOFT PAVCO de mi representada. Resulta particularmente relevante señalar que existe una relación de identidad entre los servicios que la marca solicitada pretende distinguir y aquellos identificados por las marcas de mi representada en la clase 42, ya que

en ambos casos se trata de servicios vinculados con la producción y la asesoría en materia de software y tecnología.

- 2.5.9. Adicionalmente, considerando la realidad del mercado, resulta completamente razonable que un consumidor medio piense que los servicios provienen de un mismo origen empresarial, ya que en la industria tecnológica es común y lógico que una misma empresa pueda ofrecer tanto servicios enfocados en la implementación de soluciones tecnológicas como en la gestión de negocios.
- 2.5.10. Igualmente, existe una relación de complementariedad entre los servicios de la clase 35 identificados por la marca solicitada y los de la clase 42 que distinguen las marcas de mi representada. En efecto, los servicios de publicidad, gestión y administración de negocios se complementan con los de consultoría en materia de software, en tanto que la implementación efectiva de soluciones tecnológicas suele requerir estrategias de posicionamiento comercial y gestión empresarial que faciliten la adopción y aprovechamiento de la innovación tecnológica en el entorno corporativo.
- 2.5.11. No sobra recordar que, en virtud de la teoría de la interdependencia, cuando las marcas identifiquen los mismos productos o muy similares, mayores deberán ser sus diferencias, y viceversa, cosa que no ocurre en el caso de la referencia. Al respecto el TJCA en Interpretación prejudicial No. 19-IP-2005 manifestó lo siguiente:

“... Por lo demás, 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) (...)” (subraya nuestra).

Así, la marca solicitada reproduce las marcas de mi representada con mínimas variaciones que no resultan suficientes para dotarla de distintividad ni permitir

su adecuada diferenciación en el mercado. Además, la marca solicitada pretende identificar servicios idénticos y estrechamente relacionados con aquellos amparados por las marcas GEOSOFT y GEOSOFT PAVCO de mi representada. En consecuencia, de concederse su registro, los consumidores estarían expuestos a un inminente riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los servicios ofrecidos.

En conclusión, la marca solicitada se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 razón **por la cual corresponde al Despacho negar el registro el registro de la marca solicitada.**

i. INTERÉS LEGÍTIMO

Me permito presentar los anteriores argumentos interesado en la defensa del interés general, por cuanto busco que los consumidores no se vean confundidos a la hora de elegir productos en el mercado y mi representada cuenta con un derecho marcario válido.

ii. PODER

Presento con este memorial copia simple del poder otorgado por MEXICHEM COLOMBIA S.A.S. que me faculta para la presentación y tramitación de esta petición de rechazo.

iii. NOTIFICACIONES

Mi representada y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de ese Despacho y en mi oficina de abogado situada en la Carrera 11 No. 79 - 35, Piso 9, de esta ciudad.

Del Señor Director, atentamente,



JUAN PABLO CONCHA DELGADO

C.C. núm. 80.416.654 de Bogotá

T.P. núm. 80.677