

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 68854

Ref. Expediente N° SD2025/0011492

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 12 de febrero de 2025, Luisa Fernanda Navarro Salgado y Ximena Andrea Villalobos Velásquez, solicitó el registro de la Marca ... POR CONTAR (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1059, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

¹ 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Ref. Expediente N° SD2025/0011492

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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

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 (dentrífico) 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° SD2025/0011492

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Mixta	MUCHA TELA POR CONTAR	LUZ ADRIANA RIOS VASQUEZ	SD2021/0080119	11	38	Marca	25 abril 2032
Mixta	acontar	PARA CONTADORES S.A.S.	16160905	10	42	Marca	20 abril 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	 

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso:0170-IP-2013, con respecto a la comparación entre marcas mixtas, ha señalado que:

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



Ref. Expediente N° SD2025/0011492

Análisis comparativo

Desde el plano ortográfico, se evidencia que el signo solicitado reproduce íntegramente la expresión “por contar”, la cual se encuentra contenida en el signo antecedente “Mucha tela por contar”. La coincidencia parcial es altamente relevante, pues el consumidor promedio tiende a centrar su atención en los elementos más recordables del signo, en este caso “por contar”. A su vez, frente al antecedente “Acontar”, la similitud también es evidente, dado que ambos signos comparten la raíz “contar”, la cual resulta ser el elemento dominante en la comparación. Estas coincidencias ortográficas generan un alto grado de semejanza que no se desvirtúa con la adición de otros vocablos en los signos antecedentes.

En el aspecto fonético, se observa que el signo solicitado y el antecedente “Mucha tela por contar” coinciden en la secuencia sonora /por kon'tar/, que constituye la parte final del antecedente y que es idéntica al solicitado. Con respecto a “Acontar”, el sonido /a kon'tar/ guarda una fuerte proximidad acústica con “por contar”, pues ambos comparten la sílaba tónica “contar”, produciendo un ritmo y cadencia semejantes. Estas coincidencias fonéticas hacen que la evocación oral de los signos pueda inducir al consumidor a confusión o asociación.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

Conexión competitiva

Dentro de los productos y servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación

⁴A 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° SD2025/0011492

digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente No. SD2021/0080119.

38: Telecomunicaciones; medios de comunicaciones; programas de radio, televisión y canal digital; comunicación por radio; servicios de telecomunicación por radio; transmisión de programas de radio; transmisión de programas de radio y televisión; servicios de radio búsqueda [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica]; servicios de radio mensajería [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica]; transmisión de información; transmisión de vídeos; transmisión por radio; transmisión por satélite; servicios de transmisión digital; reparto de mensajes por medios electrónicos; servicios de acceso a medios de telecomunicación; servicios de conexión por medios de telecomunicación a Internet en cibercafés; servicios de transmisión y recepción de datos por medios de telecomunicación.

Expediente No. 16160905.

42: programas de ordenador (software)- desarrollos de ordenadores tecnológicos en software contables - planificación, procesamiento de datos.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 9 y los servicios de la clase 42, en virtud del criterio de complementariedad.

El signo solicitado "... Por contar" pretende amparar productos de la clase 9 consistentes en aparatos e instrumentos científicos, mientras que el antecedente "Acontar" distingue en la clase 42 servicios de procesamiento de datos. A primera vista, los ámbitos de protección pertenecen a naturalezas distintas, sin embargo, su relación en el mercado revela un vínculo de complementariedad, ya que los productos de la clase 9 constituyen la base instrumental para la adecuada prestación de los servicios de procesamiento de datos.

El criterio de complementariedad, conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, se predica de aquellos productos y servicios que, si bien no son idénticos ni necesariamente sustituibles, se encuentran diseñados para ser utilizados conjuntamente, de manera que la adquisición de uno implica o sugiere razonablemente el uso del otro. En tales casos, el consumidor puede percibir que ambos provienen de una misma fuente empresarial.

Aplicado al caso concreto, los aparatos e instrumentos científicos de la clase 9 comprenden equipos que habitualmente se utilizan para la captura, almacenamiento y análisis de datos. Tales dispositivos son el soporte material indispensable para que empresas de servicios, como las que ofrecen procesamiento de datos en la clase 42, puedan cumplir sus funciones. Así, la prestación del servicio depende funcionalmente del producto, y viceversa, pues sin instrumentos de procesamiento no es posible ejecutar los servicios ofrecidos. Ello genera en el consumidor la expectativa razonable de que el proveedor de servicios y el fabricante o distribuidor de equipos se encuentren vinculados.

Ref. Expediente N° SD2025/0011492

El análisis de los criterios auxiliares refuerza esta conclusión. En lo referente a canales de comercialización, es común que tanto equipos especializados de la clase 9 como servicios de la clase 42 se adquieran a través de proveedores tecnológicos, distribuidores autorizados o contrataciones directas en el sector corporativo. En cuanto al público relevante, ambos se dirigen a empresas, instituciones y profesionales que requieren soluciones tecnológicas para el manejo de información. Finalmente, en las formas de publicidad, tanto los aparatos científicos como los servicios de procesamiento de datos suelen promoverse en ferias de tecnología, catálogos especializados y medios digitales dirigidos a un mismo segmento de consumidores.

Conexidad, en virtud de la identidad, entre los servicios de la clase 42 objeto de comparación.

Esta Dirección encuentra que existe identidad entre los servicios que el signo objeto de registro pretende identificar y los que la marca previamente registrada ya reivindica. En ese sentido, no deviene necesario realizar un examen de conexidad competitiva entre las coberturas relacionadas por ambos signos, pues el riesgo de confusión se desprende de la identidad que existe entre los servicios comparados. En este caso, ambos signos incluyen dentro de su cobertura los servicios de diseño de programas de ordenar de la clase 42.

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

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

No obstante, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las clases **35** y **41** deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de las clases restantes, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)”

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca ... POR CONTAR (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Luisa Fernanda Navarro Salgado y Ximena Andrea Villalobos Velásquez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

Ref. Expediente N° SD2025/0011492

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca ... POR CONTAR (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Luisa Fernanda Navarro Salgado y Ximena Andrea Villalobos Velásquez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a Luisa Fernanda Navarro Salgado y Ximena Andrea Villalobos Velasquez, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 9 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS