

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70760

Ref. Expediente N° SD2025/0000150

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 2 de enero de 2025, JOHNNIE HALITH GIRALDO MORA, solicitó el registro de la Marca EL LADO OSCURO DEL DERECHO (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1055, 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 irregistrabilidad 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 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.

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,

¹ 45: Servicios de información judicial.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0000150

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	El lado feliz del derecho	Alicia Betancourt Mainieri	SD2021/0081628	11	45	Marca	Registrada	23/05/2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
EL LADO OSCURO DEL DERECHO	El lado feliz del derecho

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en Proceso 0123-IP-2013, señaló que:

•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° SD2025/0000150

“Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 4. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 5. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 6. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

La Dirección observa que los signos en confrontación, apreciados en su conjunto de manera sucesiva y no simultánea —tal como ocurre en la realidad del mercado—, resultan conceptualmente confundibles para el público consumidor.

En efecto, el signo solicitado “EL LADO OSCURO DEL DERECHO” guarda una clara relación conceptual con la marca registrada “EL LADO FELIZ DEL DERECHO”, pues ambos comparten la misma estructura gramatical y giran en torno a la noción de “lado del derecho”. La variación introducida por los adjetivos “oscuro” y “feliz” no constituye un elemento diferenciador suficiente, en tanto se trata de términos opuestos que refuerzan la asociación en la mente del consumidor, al transmitir ideas contrapuestas sobre una misma noción central: el “derecho”.

Así, desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan directamente una visión subjetiva del derecho, presentada como un “lado” o faceta, lo que puede llevar al consumidor a pensar que se trata de diferentes líneas, campañas o extensiones de una misma marca ya posicionada en el mercado.

En consecuencia, las semejanzas detectadas generan un riesgo de confusión indirecta, pues el consumidor promedio podría erróneamente atribuir al signo solicitado un origen empresarial vinculado al de la marca registrada, o considerar que se trata de una variación de ésta.

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/o 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

Ref. Expediente N° SD2025/0000150

conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

45: Servicios de información judicial.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2021/0081628

45: Asesoramiento jurídico; asesoramiento jurídico en materia de cartografía de patentes; asesoramiento jurídico en materia de franquicias; asesoramiento jurídico para responder a convocatorias de licitación; asesoramiento jurídico para responder a solicitudes de propuestas [rfps]; asesoramiento jurídico sobre mapeo de patentes; asesoramiento y asistencia jurídico en materia de asuntos financieros; asesoramiento y consultoría sobre la cumplimentación de solicitudes de visado e inmigración [servicios jurídicos]; concesión de derechos sobre el uso de fotografías [servicios jurídicos]; concesión de licencias [servicios jurídicos] en el marco de edición de software; concesión de licencias de conceptos de franquicia [servicios jurídicos]; concesión de licencias de derecho de autor [servicios jurídicos]; concesión de licencias de derechos de autor [servicios jurídicos]; concesión de licencias de derechos de propiedad industrial y derechos de autor [servicios jurídicos]; concesión de licencias de derechos sobre películas [servicios jurídicos]; concesión de licencias de derechos sobre películas, producciones de televisión y de vídeo [servicios jurídicos]; concesión de licencias de derechos sobre producciones de audio [servicios jurídicos]; concesión de licencias de derechos sobre producciones de televisión [servicios jurídicos]; concesión de licencias de derechos sobre producciones de vídeo [servicios jurídicos]; concesión de licencias de derechos sobre programas, producciones y formatos de televisión, vídeo y radio [servicios jurídicos]; concesión de licencias de diseños registrados [servicios jurídicos]; concesión de licencias de eslóganes publicitarios y personajes de dibujos animados [servicios jurídicos]; concesión de licencias de investigación y desarrollo [servicios jurídicos]; concesión de licencias de marcas [servicios jurídicos]; concesión de licencias de patentes [servicios jurídicos]; concesión de licencias de patentes y solicitudes de patente [servicios jurídicos]; concesión de licencias de programas informáticos [servicios jurídicos]; concesión de licencias de software [servicios jurídicos]; concesión de licencias de software y de licencias de derechos de propiedad industrial [servicios jurídicos]; concesión de licencias de solicitudes de patente [servicios jurídicos]; concesión de licencias de tecnología [servicios jurídicos]; concesión de licencias

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0000150

derechos sobre producciones de vídeo [servicios jurídicos]; concesión de licencias en relación con la fabricación de productos [servicios jurídicos]; concesión de licencias sobre bases de datos [servicios jurídicos]; concesión de licencias sobre derechos de interpretación o ejecución [servicios jurídicos]; concesión de licencias sobre dibujos arquitectónicos a terceros [servicios jurídicos]; concesión de licencias sobre obras musicales [servicios jurídicos]; concesión de licencias sobre películas, emisiones de televisión y vídeos [servicios jurídicos]; concesión de licencias sobre películas, emisiones de televisión, vídeos, música e imágenes [servicios jurídicos]; concesión de licencias sobre personajes de dibujos animados [servicios jurídicos]; concesión de licencias sobre productos de imprenta [servicios jurídicos]; concesión de licencias sobre programas de radio y televisión [servicios jurídicos]; concesión de licencias sobre propiedad intelectual en el ámbito de las marcas comerciales [servicios jurídicos]; concesión de licencias sobre propiedad intelectual en el ámbito de los derechos de autor [servicios jurídicos]; concesión de licencias sobre publicaciones musicales [servicios jurídicos]; consultoría sobre los aspectos jurídicos de las franquicias; consultoría y servicios jurídicos relacionados con leyes, reglamentos y disposiciones sobre privacidad y seguridad; elaboración de informes jurídicos; explotación de derechos de propiedad industrial y derechos de autor mediante la concesión de licencias [servicios jurídicos]; gestión y explotación de derechos de propiedad industrial y derechos de autor mediante la concesión de licencias a terceros [servicios jurídicos]; leasing de derechos de reproducción de fotografías y transparencias a terceros [servicios jurídicos]; mediación [servicios jurídicos]; mediación en procedimientos jurídicos; mediación en trámites jurídicos; preparación de informes jurídicos en materia de derechos humanos; prestación de asesoramiento y consejo en materia de tramitación de solicitudes de visado e inmigración [servicios jurídicos]; realización de investigaciones electrónicas preliminares en cuanto procedimientos jurídicos; realización de investigaciones electrónicas preliminares en cuanto procedimientos jurídicos que consiste en identificar, recopilar y revisar correos electrónicos que podrían ser pruebas pertinentes en un juicio o una investigación; realización de investigaciones electrónicas preliminares en cuanto procedimientos jurídicos que consiste en identificar, recopilar y revisar la información almacenada electrónicamente que podrían ser pruebas pertinentes en un juicio o una investigación; registro de documentos en registros públicos oficiales [servicios jurídicos]; registro de nombres de dominio [servicios jurídicos]; registro de nombres de dominio en redes informáticas mundiales para la identificación de usuarios [servicios jurídicos]; registro de nombres de dominio en redes informáticas mundiales para la identificación de usuarios servicios jurídicos; registro de nombres de dominio para la identificación de usuarios en redes informáticas mundiales [servicios jurídicos]; representación y asesoramiento jurídicos; representación y asistencia en contenciosos jurídicos ante órganos arbitrales, de mediación y de resolución alternativa de conflictos; servicios alternativos de resolución de litigios en cuanto asesoramiento jurídico en materia de derechos de los consumidores; servicios de agencias de inmigración [servicios jurídicos]; servicios de asesoramiento en materia de derechos de los consumidores en cuanto asesoramiento jurídico; servicios de asesoramiento jurídico en materia de cartografía de patentes; servicios de asesoramiento jurídico sobre mapeo de patentes; servicios de auditoría de cumplimiento jurídico; servicios de concesión de licencias sobre música [servicios jurídicos]; servicios de concesión de licencias sobre obras musicales [servicios jurídicos]; servicios de consultoría en materia de tramitación de solicitudes de visado y de inmigración [servicios jurídicos]; servicios de consultoría en relacionados con la cumplimentación de solicitudes de visado e inmigración [servicios jurídicos]; servicios de información sobre asuntos jurídicos; servicios de investigación y preparación de documentos jurídicos para abogados; servicios de preparación de documentos jurídicos; servicios de solución extrajudicial de controversias en cuanto asesoramiento jurídico en materia de derechos de los consumidores; servicios de transmisión de la propiedad [servicios jurídicos]; servicios de vigilancia de los derechos de propiedad industrial con fines de asesoramiento jurídico;

Ref. Expediente N° SD2025/0000150

servicios de vigilancia de los derechos de propiedad intelectual con fines de asesoramiento jurídico; servicios jurídicos; servicios jurídicos en el ámbito de la concesión de licencias de derechos de autor; servicios jurídicos en el ámbito de la constitución y el registro de empresas; servicios jurídicos en el ámbito de la creación y el registro de empresas; servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de derechos conexos sobre películas, producciones de televisión, de vídeo y musicales; servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de derechos de autor sobre productos de imprenta; servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de derechos de autor y derechos de propiedad industrial; servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de derechos de difusión; servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de derechos de propiedad industrial y derechos de autor; servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de derechos de propiedad intelectual; servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de derechos de transmisión; servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de los derechos de autor de películas; servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de patentes; servicios jurídicos en el ámbito de la gestión de reclamaciones para compañías de seguros, corredores de seguros y empresas industriales; servicios jurídicos en el ámbito de la gestión y explotación de derechos de autor y derechos de autor conexos; servicios jurídicos en el ámbito de la gestión, el control y la concesión de derechos de licencia; servicios jurídicos en el ámbito de la inmigración; servicios jurídicos en el ámbito de la negociación y redacción de contratos relacionados con derechos de propiedad intelectual; servicios jurídicos en el ámbito de la protección y explotación de derechos de autor de películas, emisiones de televisión y producciones teatrales y musicales; servicios jurídicos en el ámbito de la tramitación, el control y la concesión de derechos de licencia; servicios jurídicos en el ámbito del registro de marcas; servicios jurídicos prestados en relación con pleitos; servicios jurídicos prestados para realizar trámites relacionados con derechos de propiedad industrial; servicios jurídicos pro bono; servicios jurídicos relacionados con la explotación de derechos conexos en el ámbito del mercadeo; servicios jurídicos relacionados con la negociación de contratos para terceros; servicios parajurídicos; suministro de información sobre asuntos jurídicos; suministro de información sobre procedimientos jurídicos en materia de pleitos y otras cuestiones jurídicas; suministro de información sobre servicios jurídicos mediante sitios web; suministro de información sobre trámites jurídicos en materia de pleitos y otras cuestiones jurídicas; supervisión de marcas comerciales [servicios jurídicos]; administración jurídica de licencias; concesión de licencias; concesión de licencias a terceros para la utilización de derechos de propiedad industrial y derechos de autor; concesión de licencias de conceptos de franquicia; concesión de licencias de derecho de autor; concesión de licencias de derechos de autor; concesión de licencias de derechos de propiedad industrial; concesión de licencias de derechos de propiedad industrial y derechos de autor; concesión de licencias de derechos sobre películas; concesión de licencias de derechos sobre películas, producciones de televisión y de vídeo; concesión de licencias de derechos sobre producciones de audio; concesión de licencias de derechos sobre producciones de televisión; concesión de licencias de derechos sobre producciones de vídeo; concesión de licencias de derechos sobre programas, producciones y formatos de televisión, vídeo y radio; concesión de licencias de diseños registrados; concesión de licencias de investigación y desarrollo; concesión de licencias de marcas; concesión de licencias de patentes; concesión de licencias de patentes y solicitudes de patente; concesión de licencias de programas informáticos; concesión de licencias de propiedad intelectual; concesión de licencias de propiedad intelectual y derechos de autor; concesión de licencias de software y de licencias de derechos de propiedad industrial; concesión de licencias de solicitudes de patente; concesión de licencias de tecnología; concesión de licencias derechos sobre producciones de vídeo; concesión de licencias en relación con la fabricación de productos; concesión de licencias sobre bases de datos; concesión de licencias sobre derechos de ejecución; concesión de licencias sobre derechos de interpretación o ejecución; concesión de licencias sobre derechos de representación; concesión de licencias sobre obras

Ref. Expediente N° SD2025/0000150

musicales; concesión de licencias sobre películas, emisiones de televisión y vídeos; concesión de licencias sobre películas, emisiones de televisión, vídeos, música e imágenes; concesión de licencias sobre productos de imprenta; concesión de licencias sobre programas de radio y televisión; concesión de licencias sobre publicaciones musicales; consultoría en concesión de licencias de derechos de autor; consultoría en concesión de licencias de marcas; consultoría en concesión de licencias de patentes; consultoría en concesión de licencias de propiedad intelectual; consultoría en concesión de licencias de software informático; explotación de derechos de propiedad industrial y derechos de autor mediante la concesión de licencias; gestión y explotación de derechos de propiedad industrial y derechos de autor mediante la concesión de licencias a terceros; servicios de agencias especializadas en la concesión de licencias de derechos de autor; servicios de autoridades competentes para otorgar licencias; servicios de concesión de licencias; servicios de concesión de licencias sobre música; servicios de concesión de licencias sobre obras musicales; suministro de información sobre agencias especializadas en la concesión de licencias de derechos de autor; asesoramiento en derechos de propiedad intelectual; asesoramiento y asistencia jurídica en relación con los asuntos y derechos de los consumidores; asesoramiento, representación y asistencia en litigios y procedimientos judiciales relacionados con propiedad intelectual y derechos conexos; concesión de derechos sobre el uso de fotografías; consultoría en derechos de propiedad industrial; consultoría en gestión de derechos de autor; consultoría en gestión de la propiedad intelectual y los derechos de autor; consultoría en protección de derechos de autor; consultoría jurídica en derechos de propiedad intelectual; gestión de derechos de autor; gestión de derechos de propiedad industrial y derechos de autor; gestión de derechos de propiedad industrial y derechos de autor para terceros; investigaciones jurídicas en materia de derechos de propiedad intelectual; investigación jurídica sobre derechos de propiedad intelectual; representación jurídica en materia de propiedad intelectual y derechos conexos; representación jurídica relacionada con la propiedad intelectual y los derechos conexos; servicios de asesoramiento en derechos de propiedad intelectual; servicios de asesoramiento en materia de derecho; servicios de defensa de los derechos del paciente prestados a pacientes de hospitales o de establecimientos de cuidados de larga duración; suministro de información en el ámbito del derecho; suministro de información sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos; suministro de información sobre derechos de propiedad industrial; suministro de información sobre derechos de propiedad intelectual e industrial; consultoría en materia de patentes y propiedad industrial; consultoría en protección de patentes; representación y asistencia jurídica a las empresas ante las oficinas de patentes, diseños y marcas; servicios de consultoría en propiedad intelectual en el ámbito de las patentes y las solicitudes de patente; suministro de información sobre patentes y aplicaciones de patentes de un sitio web; suministro de información sobre solicitudes de patentes mediante bases de datos consultables en línea; alquiler de cascos de protección; alquiler de máscaras de protección; alquiler de ropa de protección; alquiler de ropa y material de protección; consultoría en el ámbito del cumplimiento de la normativa de la protección de datos; consultoría en el ámbito del cumplimiento reglamentario de la protección de datos; consultoría en protección de diseños industriales; consultoría en protección de indicaciones geográficas; consultoría en protección de marcas; consultoría en protección de obtenciones vegetales; consultoría en relación con el cumplimiento de la normativa de protección de datos; facilitación de servicios de protección para ejecutivos [servicios de seguridad]; facilitación de servicios de protección para ejecutivos en cuanto servicios de seguridad; facilitación de servicios de protección para terceros [servicios de seguridad]; facilitación de servicios de protección para terceros en cuanto servicios de seguridad; servicios de guardias de seguridad para la protección de propiedades y personas; servicios de protección contra fraudes y robos de identidad; servicios de protección de personas; servicios de protección policial; servicios de protección policial y civil; servicios de seguridad para la protección de bienes materiales o personas; servicios de seguridad

Ref. Expediente N° SD2025/0000150

para la protección de bienes y personas; servicios de seguridad para la protección de ejecutivos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; suministro de información, asesoramiento y consultoría en servicios de seguridad para la protección de propiedades y personas; suministro de servicios de protección para ejecutivos [servicios de seguridad]; suministro de servicios de protección para ejecutivos en cuanto servicios de seguridad; suministro de servicios de protección para terceros [servicios de seguridad]; suministro de servicios de protección para terceros en cuanto servicios de seguridad; servicios alternativos de resolución de litigios en cuanto servicios de tramitación de reclamaciones de los consumidores; servicios de solución extrajudicial de controversias en cuanto servicios de tramitación de reclamaciones de los consumidores; consultoría astrológica; consultoría de expertos en cuestiones jurídicas; consultoría de investigación privada; consultoría en cuestiones jurídicas personales; consultoría en el ámbito del cumplimiento de la normativa de la administración de planes de jubilación; consultoría en el ámbito del cumplimiento de la normativa de la biotecnología; consultoría en el ámbito del cumplimiento de la normativa de la identificación de peligros y la evaluación de riesgos; consultoría en el ámbito del cumplimiento de la normativa de la toma de muestras de medicamentos de venta con receta; consultoría en el ámbito del cumplimiento de la normativa de las actividades bancarias; consultoría en el ámbito del cumplimiento de la normativa de las finanzas; consultoría en el ámbito del cumplimiento de la normativa de las leyes de seguridad; consultoría en el ámbito del cumplimiento de la normativa de las telecomunicaciones; consultoría en el ámbito del cumplimiento de la normativa de los productos farmacéuticos; consultoría en el ámbito del cumplimiento de la normativa del transporte; consultoría en el ámbito del cumplimiento reglamentario de la administración de planes de jubilación; consultoría en el ámbito del cumplimiento reglamentario de la biotecnología; consultoría en el ámbito del cumplimiento reglamentario de la identificación de peligros y la evaluación de riesgos; consultoría en el ámbito del cumplimiento reglamentario de la toma de muestras de medicamentos de venta con receta; consultoría en el ámbito del cumplimiento reglamentario de las actividades bancarias; consultoría en el ámbito del cumplimiento reglamentario de las finanzas; consultoría en el ámbito del cumplimiento reglamentario de las leyes de seguridad; consultoría en el ámbito del cumplimiento reglamentario de las telecomunicaciones; consultoría en el ámbito del cumplimiento reglamentario de los productos farmacéuticos; consultoría en el ámbito del cumplimiento reglamentario del transporte; consultoría en gestión de la propiedad intelectual; consultoría en litigios; consultoría en materia de desarrollo y motivación personal; consultoría en materia de litigios; consultoría en materia de prevención de incendios; consultoría en materia de robo de datos y usurpación de la identidad; consultoría en materia de seguridad en el puesto de trabajo; consultoría en normas de seguridad en el trabajo; consultoría en normas de seguridad laboral; consultoría en propiedad industrial; consultoría en propiedad intelectual para inventores; consultoría en registro de nombres de dominio; consultoría espiritual; consultoría jurídica en el ámbito fiscal; consultoría jurídica en franquicias; consultoría jurídica en publicidad televisiva, programas de entretenimiento por televisión y deportes; consultoría jurídica profesional en materia de franquicias; consultoría relacionada con las necesidades de empresas comerciales e industriales en materia de seguridad; consultoría relativos a investigaciones privadas; consultoría sobre el duelo; consultoría sobre propiedad intelectual; consultoría sobre seguridad doméstica; consultoría sobre seguridad física; información, asesoramiento y consultoría en cuestiones jurídicas; servicios de consultoría de meditación espiritual con fines de bienestar; servicios de consultoría de meditación espiritual en el campo de la conciencia del autoconcepto; servicios de consultoría e información sobre acciones de emergencia destinados a la población; servicios de consultoría en propiedad intelectual para inventores; servicios de consultoría en propiedad intelectual para organismos sin ánimo de lucro; servicios de consultoría en propiedad intelectual para organizaciones sin fines de lucro; servicios de consultoría en propiedad intelectual para universidades e instituciones de investigación; servicios de

Ref. Expediente N° SD2025/0000150

consultoría espiritual en el campo de la meditación; servicios de consultoría jurídica; servicios de consultoría relativos a investigaciones privadas; servicios de consultoría sobre planificación y organización de bodas; servicios de consultoría sobre seguridad nacional; servicios de consultoría técnica en materia de control de seguridad de equipajes; servicios de consultoría técnica en materia de control de seguridad de las compañías aéreas; servicios de consultoría técnica en materia de control de seguridad de los cruceros; servicios de consultoría técnica en materia de control de seguridad de los pasajeros; servicios de consultoría técnica en materia de inspección de equipajes para la seguridad; servicios de abogados; servicios de tutela; apoyo asistido por ordenador en materia de litigios; asesoramiento en materia de litigios; asesoramiento sobre litigios; asistencia en materia de litigios; servicios de asistencia para litigios; mediación; servicios de arbitraje, mediación y resolución de conflictos; servicios de intermediación en divorcios; suministro de información de bases de datos informáticas sobre servicios de investigación en relación con vehículos perdidos o robados; suministro de información jurídica desde una base de datos interactiva en línea; suministro de información sobre el desarrollo de leyes en relación con la gestión de datos, la seguridad y la privacidad mediante sitios web; comprobación del título de propiedad; evaluación de riesgos sobre seguridad para personas o propiedades; servicios de investigaciones jurídicas y judiciales en el ámbito de la propiedad intelectual; servicios de investigación en relación con la seguridad de propiedades tangibles; servicios de vigilancia en materia de propiedad industrial; servicios de vigilancia en materia de propiedad intelectual; servicios de vigilancia en relación con la seguridad de propiedades tangibles; asignación de información para fijar en equipajes y otros efectos con el fin de identificarlos para facilitar su recuperación en caso de pérdida; información en materia de autosuperación; información sobre servicios de coordinación de moda para individuos; información sobre servicios personalizados de estilistas de moda; investigaciones privadas relativas a la seguridad de los sistemas de tecnología de la información; servicios de información jurídica; suministro de información en línea sobre legislación; suministro de información en línea sobre temas de espiritualidad, autoayuda y autoestima; suministro de información en relación con los servicios de migración e inmigración; suministro de información mediante sitios web interactivos en línea sobre clubes de encuentro y para facilitar la presentación de personas y desarrollar relaciones y amistades; suministro de información sobre cuestiones jurídicas; suministro de información sobre cuestiones políticas; suministro de información sobre el alquiler de alarmas de incendio; suministro de información sobre el alquiler de extintores; suministro de información sobre el alquiler de prendas de vestir; suministro de información sobre el estilismo personalizado en vestuario; suministro de información sobre horóscopos mediante redes informáticas; suministro de información sobre servicios de encuentros o citas para encontrar pareja; suministro de información sobre servicios de guardaespaldas; suministro de información sobre servicios de guardias de seguridad.

Conexión competitiva entre servicios de la Clase 45 internacional de los signos confrontados

En atención a los criterios de conexión competitiva, esta Dirección advierte que hay identidad de servicios en las coberturas de la clase 45 de los signos estudiados, comoquiera que el signo solicitado pretende identificar, *servicios de información judicial*, los cuales se encuentran comprendidos en los *servicios jurídicos y de información jurídica* protegidos con el signo previamente registrado.

Por lo anterior, es claro definir que los signos en conflicto al identificar servicios idénticos comparten género, naturaleza, finalidades, canales de comercialización y de publicidad, lo que puede llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante servicios ofrecidos por el mismo empresario, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Ref. Expediente N° SD2025/0000150

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

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca EL LADO OSCURO DEL DERECHO (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por JOHNNIE HALITH GIRALDO MORA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 15 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 45: Servicios de información judicial.