

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 72240

Ref. Expediente N° SD2025/0009163

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 5 de febrero de 2025, NEICON CONSULTING GROUP SAS, solicitó el registro de la Marca NEICON (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066 del día 08 de mayo de 2025, 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.

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

¹ 41: Orientación profesional [asesoramiento sobre educación o formación].

42: Servicios de información en línea sobre investigaciones tecnológicas a partir de una base de datos informática o internet; consultoría de tecnología informática en el ámbito de la gestión de datos; cifrado de datos; consultoría sobre tecnología informática en el ámbito del análisis de datos.

Ref. Expediente N° SD2025/0009163

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 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	NELCON	Cargotec Finland Oy	SD2021/0121177	11	7, 9, 12, 37, 42	Marca	Registrada	24 ago. 2022

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0009163

El signo solicitado	La marca registrada
	NELCON

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. Al apreciarlos en conjunto se observa que fonética y ortográficamente se asemejan, comoquiera que el signo solicitado NEICON, es afín a la marca NELCON. sin que las modificaciones que incorporan le otorguen la diferenciación necesaria para permitir a los consumidores distinguir una de la otra.

En efecto, las expresiones NEICON / NELCON presentan una pronunciación casi similar, lo cual se deriva en el hecho que se trata de signos que comparten la misma secuencia vocálica al inicio y final “E-O”, y si bien la secuencia consonántica difiere y en cuanto a su consonante “L” que fue modificada por una “I” en el signo en estudio, este ajuste resulta insuficiente para predicarse una diferenciación, ya que el fonema que causa resulta imperceptible ante el consumidor medio.



Ref. Expediente N° SD2025/0009163

Así las cosas, la palabra NEICON presente en el signo solicitado, es afín a la marca NELCON. Si bien el signo pretendido haya efectuado la modificación en la secuencia gramatical de la “L” por la “I”, resulta irrelevante en tanto que lo cierto es que se asemeja a la marca registrada NELCON la cual es una palabra de fantasía, es decir que no tienen ningún significado conocido ni por conocer, lo cual reafirma la similitud de los signos.

En consecuencia, al momento de encontrar los signos en el mercado para productos relacionados, el consumidor puede considerar que se trata de una innovación marcario del mismo empresario que ya se encuentra en el comercio, influyendo esto en su opción de compra, lo cual, al ser una acepción falsa, imposibilidad que el consumidor adquiera el producto de su preferencia.

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 conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

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

42: Servicios de información en línea sobre investigaciones tecnológicas a partir de una base de datos informática o internet; consultoría de tecnología informática en el ámbito de la gestión de datos; cifrado de datos; consultoría sobre tecnología informática en el ámbito del análisis de datos.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. SD2021/0121177 Clase 7: Máquinas de elevación, carga, descarga y flete, y máquinas herramientas; motores (excepto para vehículos terrestres); correas de máquinas y acoplamientos (excepto para vehículos terrestres); grúas de carga y elevación, cargadores hidráulicos, máquinas y aparatos de elevación (excepto elevadores de automóviles, en particular, para talleres); máquinas de camionaje, a saber, grúas, cargadoras, bulldozers, excavadoras, palas mecánicas y sus motores (engines);

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° SD2025/0009163

componentes de transmisión, excepto para vehículos terrestres, y sus partes; cargadoras para cosechadoras; partes y piezas accesorias para los productos mencionados, no comprendidas en otras clases.

Clase 9: Software informático grabado, hardware y sistemas de software grabado para monitorización en tiempo real, resolución de problemas y recopilación, almacenamiento y tratamiento de datos utilizados en máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga y flete; microprocesadores para sistemas operativos de control, sistemas operativos de control automático y sistemas de control automático para vehículos de transporte de carga; sistemas de software informático grabado y hardware para máquinas, dispositivos y vehículos de control de elevación, carga y descarga; dispositivos electrónicos de monitorización, a saber, sensores eléctricos y controladores eléctricos para grúas de carga y elevación, ascensores y montacargas; aparatos de control de monitorización, a saber, controladores inalámbricos para monitorización y control del funcionamiento de otros dispositivos electrónicos utilizados en máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga y flete, y vehículos terrestres; instrumentos, indicadores y controladores de medición, detección y monitorización, a saber, sensores y controladores eléctricos utilizados en máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga y flete, y vehículos terrestres; aparatos de monitorización a distancia, a saber, sensores y controladores eléctricos utilizados en máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga y flete, y vehículos terrestres; sistemas electrónicos de control utilizados en máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga y flete y vehículos de transporte terrestre de carga; software de supervisión de redes en la nube descargable; software descargable para crear bases de datos consultables de información y datos; programas informáticos de conexión remota a ordenadores o redes informáticas; software informático descargable para la gestión de bases de datos y la entrega inalámbrica de contenidos; bases de datos electrónicas, aplicaciones de software informático y software de aplicaciones informáticas en la nube descargables utilizados en la gestión de flotas de carga; aplicaciones de software descargables utilizadas con dispositivos móviles para ser utilizadas en la gestión de flotas de carga; aparatos electrónicos de control a distancia utilizados en máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga y fletamento, y arranques por control a distancia para vehículos terrestres; transmisores y receptores inalámbricos.

Clase 12: Vehículos de motor, a saber, vehículos con aparatos de elevación y grúas; carretillas elevadoras de horquilla; plataformas de vehículos reemplazables; chasis de vehículos; sistemas de control de tracción para vehículos terrestres y motores (engines) de tracción para automóviles, partes y guarniciones para los productos antes mencionados no comprendidos en otras clases.

Clase 37: Reparación y mantenimiento de máquinas de elevación, carga, descarga y manipulación de mercancías, máquinas herramientas, motores y motores (engines), correas de máquinas y acoplamientos, grúas de carga y elevación, cargadores hidráulicos, máquinas y aparatos de elevación, (excepto elevadores de automóviles, en particular, para talleres); reparación y mantenimiento de motores (engines) y aparatos de camionaje, componentes de transmisión, cargadores para cosechadoras, vehículos de motor, vehículos con aparatos de elevación y grúas, carretillas elevadoras de horquilla, plataformas de vehículos reemplazables, chasis de vehículos y vehículos de tracción; servicios de instalación para máquinas de elevación, carga, descarga y manipulación de mercancías, máquinas herramienta, motores (engines) y motores, correas y acoplamientos de máquinas, grúas de carga y elevación, cargadores hidráulicos, máquinas y aparatos de elevación, (excepto elevadores de automóviles en particular para talleres), motores y aparatos de arrastre, componentes de transmisión, cargadores para cosechadoras, vehículos de motor, vehículos con aparatos de elevación y grúas,

Ref. Expediente N° SD2025/0009163

carretillas elevadoras, plataformas de vehículos sustituibles, chasis de vehículos y vehículos de tracción.

Clase 42: Diseño y desarrollo de hardware y software; desarrollo científico y tecnológico, análisis, experiencia, conocimientos técnicos, consultoría, asesoramiento, información, suministro y servicios relativos a la asistencia, a saber, consultoría de ingeniería, consultoría de ingeniería experta en ciencia y tecnología sobre máquinas y dispositivos de elevación, carga y descarga y vehículos terrestres; diseño de ingeniería para terceros en relación con la ciencia y la tecnología; diseño y desarrollo de hardware y software informáticos utilizados en máquinas y dispositivos con fines de elevación, carga y descarga y vehículos terrestres; reparación, instalación y mantenimiento de software; servicios de reparación, instalación y mantenimiento de software informático utilizados en máquinas y dispositivos de elevación, carga y descarga y vehículos terrestres; Software como Servicio (SaaS) que utiliza software alojado en la nube para monitorización en tiempo real, resolución de problemas y recopilación, almacenamiento y tratamiento de datos utilizados en máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga y flete; suministro de uso temporal de aplicaciones de software basadas en la web para monitorización en tiempo real, resolución de problemas y recopilación, almacenamiento y tratamiento de datos utilizados en máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga y flete; servicios de desarrollo de bases de datos; investigación en relación con la automatización de procesos técnicos; consultoría sobre ingeniería; servicios de ingeniería sobre robótica; desarrollo de software para utilizar con controladores programables.

Identidad entre los servicios que distinguen las marcas en la clase 42.

La interpretación prejudicial 100-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que, para analizar la conexión competitiva entre productos y servicios, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto análisis, tal como lo expresa el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

En el presente caso el signo solicitado pretende identificar servicios que no sólo pertenecen a la misma clase que los servicios que se distinguen con la marca registrada, sino que se identifican plenamente con los mismos, dado que las marcas distinguen en común “Servicios de tecnología” perteneciendo al mismo género de prestaciones y compartiendo objeto y misma finalidad, razón por la cual, puede ocurrir que los consumidores creen que están adquiriendo servicios que comparten el mismo origen empresarial y por obvias razones las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

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 para distinguir servicios de la clase 42 Internacional 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 lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 41 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase

Ref. Expediente N° SD2025/0009163

restante, 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 NEICON (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por NEICON CONSULTING GROUP SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a NEICON CONSULTING GROUP SAS, 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, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 17 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 42: Servicios de información en línea sobre investigaciones tecnológicas a partir de una base de datos informática o internet; consultoría de tecnología informática en el ámbito de la gestión de datos; cifrado de datos; consultoría sobre tecnología informática en el ámbito del análisis de datos.