

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 73883

Ref. Expediente N° SD2025/0012196

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

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

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que por escrito presentado el día 13 de febrero de 2025, ILLUMIA INC., solicitó el registro de la Marca ILLUMIA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 38, 39, 42, 43 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**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 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:

<sup>1</sup> 35: Servicios de publicidad y de marketing; Gestión de negocios comerciales; Gestión de la atención al cliente; Servicios de consultoría y asesoramiento en gestión de negocios; Servicios de atención telefónica.

38: Servicios de telecomunicaciones; Servicios de conexiones de telecomunicación a Internet; servicios de transmisión de datos; Transmisión de llamadas telefónicas.

39: Servicios de consultoría en materia de transporte prestados mediante centros de atención telefónica y líneas directas de atención telefónica; Servicios de consultoría en materia de viajes prestados mediante centros de atención telefónica y líneas directas de atención telefónica; Servicios de consultoría en materia de servicios de almacenamiento prestados mediante centros de atención telefónica y líneas directas de atención telefónica; Servicios de consultoría en materia de viajes de negocios prestados mediante centros de atención telefónica y líneas directas de atención telefónica.

42: Servicios de tecnología de la información; servicios de desarrollo de software; Servicios de consultoría, asesoramiento e información en materia de tecnologías de la información; Consultoría sobre inteligencia artificial; Servicios tercerizados de tecnología informática; Servicios tercerizados de tecnología de telecomunicaciones; Servicios tercerizados de tecnología de la inteligencia artificial.

43: Servicios de consultoría prestados por centros de atención telefónica y líneas de asistencia telefónica en el ámbito del alojamiento temporal.

45: Servicios de consultoría en el ámbito de las necesidades de seguridad de empresas comerciales e industriales.

Ref. Expediente N° SD2025/0012196

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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero<sup>2</sup>, 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 registrada<sup>3</sup>.

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

<sup>2</sup> •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. (...)"

<sup>3</sup> 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° SD2025/0012196

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   |
|------------|-----------------|------------------------------------------|----------------|------|--------------------|---------|------------|------------|
| Mixta      | ILLUMINATO      | SOL<br>ENTERPRISE<br>SAS                 | SD2024/0014203 | 12   | 43                 | Marca   | Registrada | 11/03/2035 |
| Mixta      | LIZ<br>ILLUMINA | C M R<br>INDUSTRIA E<br>COMERCIO<br>LTDA | SD2019/0032662 | 11   | 25, 35             | Marca   | Registrada | 26/11/2029 |
| Nominativa | ILLUMINA        | ILLUMINA, INC.                           | SD2018/0000433 | 11   | 1, 5, 9,<br>10, 42 | Marca   | Registrada | 22/02/2031 |

Los signos a comparar son los siguientes:

| El signo solicitado                                                                 | Las marcas registradas                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div></div> |

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

A su vez el Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0064-IP-2008 sostuvo que:

“Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que, por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor”.

Análisis comparativo



Ref. Expediente N° SD2025/0012196

### **ILLUMIA Vs. ILLUMINATO**

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son confundibles, en la medida en que es el elemento nominativo el que mayor relevancia presenta entre los conjuntos bajo estudio, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas.

En efecto, al analizar en conjunto las denominaciones “ILLUMIA” y “ILLUMINATO”, se advierte una similitud ortográfica y fonética relevante, en tanto ambos signos comparten la raíz “ILLUM”, que constituye el elemento inicial y dominante de cada denominación. Esta coincidencia le otorga al conjunto una sonoridad y estructura visual semejante, lo cual puede inducir a error al consumidor medio, especialmente si se consideran las condiciones normales del mercado y la posibilidad de una apreciación superficial o imperfecta del signo.

### **ILLUMIA Vs. LIZ ILLUMINA**

Asimismo, al comparar las denominaciones “ILLUMIA” y “LIZ ILLUMINA”, se advierte una similitud fonética y ortográfica significativa, en tanto ambos signos comparten la raíz “ILLUM”, la cual constituye el elemento más distintivo y recordable dentro de las expresiones.

Además, la cercanía en la pronunciación de “ILLUMIA” e “ILLUMINA”, así como su semejanza estructural, puede generar un riesgo de confusión o de asociación indebida respecto del origen empresarial de los productos o servicios, particularmente si se encuentran en clases relacionadas o comparten canales de comercialización similares.

### **ILLUMIA Vs. ILLUMINA**

Respecto de la comparación de las denominaciones “ILLUMIA” e “ILLUMINA”, este Despacho, de igual forma, advierte una similitud ortográfica y fonética relevante, toda vez que ambos signos comparten la misma raíz “ILLUM”, que constituye el elemento predominante en cada uno signo.

La diferencia en las terminaciones “IA” y “INA” no resulta suficiente para descartar el riesgo de confusión, en tanto dichas variaciones son mínimas y pueden pasar inadvertidas ante una percepción global, ligera o imperfecta del signo por parte del consumidor medio. En consecuencia, la semejanza estructural y sonora entre las expresiones podría inducir al público a pensar que se trata de marcas pertenecientes a un mismo origen empresarial o vinculadas entre sí, configurándose así un riesgo de confusión o de asociación indebida en el mercado.

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 servicios<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> 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

Ref. Expediente N° SD2025/0012196

**Conexión competitiva**

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

- Clase 35:** Servicios de publicidad y de marketing; Gestión de negocios comerciales; Gestión de la atención al cliente; Servicios de consultoría y asesoramiento en gestión de negocios; Servicios de atención telefónica.
- Clase 38:** Servicios de telecomunicaciones; Servicios de conexiones de telecomunicación a Internet; servicios de transmisión de datos; Transmisión de llamadas telefónicas.
- Clase 42:** Servicios de tecnología de la información; servicios de desarrollo de software; Servicios de consultoría, asesoramiento e información en materia de tecnologías de la información; Consultoría sobre inteligencia artificial; Servicios tercerizados de tecnología informática; Servicios tercerizados de tecnología de telecomunicaciones; Servicios tercerizados de tecnología de la inteligencia artificial.
- Clase 43:** Servicios de consultoría prestados por centros de atención telefónica y líneas de asistencia telefónica en el ámbito del alojamiento temporal.

Los signos previamente registrados identifican:

| Expedientes    | Producto y servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD2024/0014203 | <b>Clase 43:</b> Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SD2019/0032662 | <b>Clase 25:</b> Ropa de playa, Trajes de baño, Bikini, Pareo, Bañadores.<br><br><b>Clase 35:</b> Propaganda; Gestión de negocios; administración de negocios; funciones de oficina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SD2018/0000433 | <b>Clase 1:</b> Reactivos, ensayos, enzimas, preparaciones químicas, muestras biológicas en la naturaleza del tejido humano o fluidos corporales, tejidos animales o fluidos corporales animales, cultivos de microorganismos, tejido vegetal y nucleótidos PARA USO científico y de investigación en los campos de la secuenciación de ácidos nucleicos, genotipado, diagnóstico, investigación clínica, desarrollo de fármacos, investigación de desarrollo de fármacos, investigación de laboratorio, investigación científica, ciencias de la vida, biología, |

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° SD2025/0012196

microbiología y metagenómica, biotecnología, agricultura, medicina forense, seguridad alimentaria, y genética, no para fines médicos o veterinarios; kits de reactivos compuestos principalmente de nucleótidos, reactivos, sustratos enzimáticos, buffers, preparaciones químicas, preparaciones biológicas en forma de tejido humano o fluidos corporales humanos, tejidos animales o fluidos corporales de animales, cultivos de microorganismos, tejidos vegetales y enzimas PARA USO científico y de investigación en los campos de secuenciación de ácidos nucleicos, genotipado, diagnóstico, investigación clínica, desarrollo de fármacos, investigación de desarrollo de fármacos, investigación de laboratorio, científica e investigación, ciencias de la vida, biología, microbiología y metagenómica, biotecnología, agricultura, medicina forense, seguridad alimentaria y genética, no para fines médicos o veterinarios.

**Clase 5:** Reactivos, reactivos de diagnóstico clínico, pruebas de diagnóstico médico para fines médicos y de diagnóstico, enzimas, nucleótidos, buffers, reactivos químicos y preparaciones biológicas en la naturaleza en forma de tejido humano o fluidos corporales humanos, tejidos animales o fluidos corporales de animales, cultivos de microorganismos o tejido vegetal para uso médico y veterinario en los campos de diagnóstico médico, diagnóstico veterinario, medicina de laboratorio, medicina veterinaria, y genética, excluyendo preparaciones farmacéuticas.

**Clase 9:** Hardware y software informático en los campos de secuenciación de ácidos nucleicos, genotipado, diagnóstico médico, diagnóstico veterinario, diagnóstico clínico, investigación médica, investigación veterinaria, investigación diagnóstica, investigación clínica, desarrollo de fármacos, investigación de desarrollo de fármacos, investigación de laboratorio médico, ciencia e investigación veterinaria, ciencias de la vida, biología, microbiología, biotecnología, agricultura, medicina forense, seguridad alimentaria, metagenómica, y genética; Aparatos e instrumentos científicos, a saber, secuenciadores de ácidos nucleicos, matrices, escáneres, dispositivos de imágenes electrónicas y analizadores, equipos de prueba de colección de muestras, instrumentos de control de calidad de muestras de secuenciación de cartuchos y bandejas de reactivos, equipos de preparación de muestras de prueba y equipos de laboratorio para uso en laboratorio en los campos de secuenciación de ácidos nucleicos, genotipado, diagnóstico médico, diagnóstico veterinario, diagnóstico clínico, investigación médica, investigación veterinaria, diagnóstico, investigación clínica, desarrollo de fármacos, investigación sobre desarrollo de fármacos, investigación de laboratorio médico, ciencia e investigación veterinaria, ciencias de la vida, biología, microbiología, biotecnología, agricultura, medicina forense, seguridad alimentaria, metagenómica, y genética..

**Clase 10:** Instrumentos de diagnóstico clínico y médico, a saber, secuenciadores de ácidos nucleicos; aparatos e instrumentos científicos, a saber, secuenciadores de ácidos nucleicos, escáneres de matriz de ácidos nucleicos, dispositivos de imágenes, analizadores de ácidos nucleicos, dispositivos de preparación de muestras y

Ref. Expediente N° SD2025/0012196

bibliotecas para uso médico y veterinario en los campos de secuenciación de ácidos nucleicos, genotipado, diagnóstico médico, diagnóstico veterinario, diagnóstico clínico, investigación médica, investigación veterinaria, diagnóstico, investigación clínica, desarrollo de fármacos, investigación de desarrollo de fármacos, investigación de laboratorio médico, ciencia e investigación veterinaria, ciencias de la vida, biología, microbiología, biotecnología, agricultura, medicina forense, seguridad alimentaria, metagenómica y genética.

**Clase 42:** Proporcionar software de computador de motor de búsqueda no descargable en línea; suministro de software informático no descargable en línea para el diseño personalizado y el pedido de ensayos, ácidos nucleicos y reactivos; software como servicio (Saas), a saber, software de hospedaje para uso de terceros en el diseño y ordenamiento personalizado de ensayos, ácidos nucleicos y reactivos en los campos de secuenciación de ácidos nucleicos, genotipado, diagnóstico médico, diagnóstico veterinario, diagnóstico clínico, investigación médica, investigación veterinaria, investigación de diagnóstico, investigación clínica, desarrollo de fármacos, investigación de desarrollo de fármacos, investigación de laboratorio médico, ciencia e investigación veterinaria, ciencias de la vida, biología, microbiología, biotecnología, agricultura, medicina forense, seguridad alimentaria, metagenómica y genética; Servicios de secuenciación y análisis de ácidos nucleicos para fines científicos y de investigación; Servicios de secuenciación y análisis del genoma con fines científicos y de investigación; servicios de análisis e informes genéticos para fines científicos y de investigación; instalación y mantenimiento de software y aplicaciones de bases de datos para otros en los campos de secuenciación y genotipificación de ácidos nucleicos, diagnóstico médico, diagnóstico clínico, investigación médica, investigación clínica, ciencias de la vida, biología, desarrollo de fármacos, investigación del desarrollo de fármacos, diagnóstico molecular, medicina de laboratorio, biotecnología, agricultura, medicina forense, y genética; servicios de diagnóstico y consulta clínicos en los campos de secuenciación de ácidos nucleicos, genotipado, diagnóstico médico, diagnóstico veterinario, diagnóstico clínico, investigación médica, investigación veterinaria, diagnóstico, investigación clínica, desarrollo de fármacos, investigación del desarrollo de fármacos, investigación en laboratorio médico, ciencia veterinaria e investigación , ciencias de la vida, biología, microbiología, biotecnología, agricultura, medicina forense, seguridad de los alimentos, metagenómica y genética; servicios de laboratorio científico; servicios de laboratorio médico; servicios informáticos, a saber, servicios de proveedor de alojamiento en la nube y servicios de proveedores en sitio para almacenar, analizar y compartir información en los campos de secuenciación de ácidos nucleicos, genotipado, diagnóstico médico, diagnóstico veterinario, diagnóstico clínico, investigación médica, investigación veterinaria, investigación diagnóstica, investigación clínica , desarrollo de fármacos, investigación de desarrollo de fármacos, investigación de laboratorio médico, ciencias e investigaciones veterinarias, ciencias de la vida, biología, microbiología, biotecnología, agricultura, medicina forense, seguridad de alimentos, metagenómica y genética; proporcionar un servicio de red en línea que permite a los usuarios

Ref. Expediente N° SD2025/0012196

almacenar, acceder, administrar, analizar y compartir datos para su uso en los campos de secuenciación de ácidos nucleicos, genotipado, diagnóstico médico, diagnóstico veterinario, diagnóstico clínico, investigación médica, investigación veterinaria, investigación diagnóstica, investigación clínica, desarrollo de fármacos, investigación de desarrollo de fármacos, investigación de laboratorio médico, ciencias e investigaciones veterinarias, ciencias de la vida, biología, microbiología, biotecnología, agricultura, medicina forense, seguridad de alimentos, metagenómica y genética; diseño y desarrollo de aparatos de laboratorio automatizados, equipos de laboratorio y sistemas informáticos para terceros; prestación de servicios de consultoría para terceros relacionados con la gestión de datos y el desarrollo de infraestructura de tecnología de la información; proporcionar servicios de consultoría para terceros relacionados con capacidad de planificación, mitigación de riesgos, gestión de flotas y provisión de instalaciones de capacitación; servicios de prueba de concepto para terceros, a saber, servicios de consultoría e investigación científica y técnica relacionados con el diseño de experimentos, preparación de bibliotecas, control de calidad de bibliotecas, seguimiento de muestras, control de calidad de muestras y preparación de protocolos personalizados y guías de usuario; diseño y preparación de bases de datos para terceros para recopilar, almacenar, analizar e informar información biológica; alquiler de equipos de laboratorio.

**Conexión competitiva entre los servicios de la clase 35 internacional de las marcas confrontadas (Razonabilidad) Expediente SD2019/0032662**

Esta Dirección encuentra que existe una relación de conexidad competitiva entre los servicios que pretende identificar el signo solicitado, tales como: “publicidad, marketing, gestión de negocios comerciales, atención al cliente y consultoría en gestión”, los cuales resultan similares y compiten directamente con los servicios ya amparados por la marca registrada, como propaganda, gestión y administración de negocios, y funciones de oficina.

Lo anterior, por cuanto todos estos servicios están orientados a brindar apoyo a empresas en sus procesos de funcionamiento, promoción o administración, se dirigen al mismo público objetivo y pueden ser ofrecidos a través de los mismos canales de prestación. Esta cercanía funcional y comercial puede dar lugar a un riesgo de confusión o asociación en el consumidor, toda vez que los servicios cumplen roles similares y suelen ser proporcionados por los mismos tipos de proveedores en un mismo entorno de mercado.

Bajo este contexto, el consumidor promedio podría razonablemente pensar que los servicios identificados por ambos signos tienen un mismo origen empresarial o se encuentran vinculados, dada la similitud en su naturaleza, finalidad y forma de prestación.

**Conexión competitiva entre los productos y servicios de la marca registrada en las clases 9, y 42 y los servicios del signo solicitado en las clases 38 internacional (Razonabilidad) Expediente SD2018/0000433**

Verificada la cobertura de los signos en estudio, esta Dirección considera que existe una conexión competitiva entre los servicios comprendidos en la Clase 38 del signo solicitado, tales como: “servicios de conexiones de telecomunicación a Internet; servicios de



Ref. Expediente N° SD2025/0012196

*transmisión de datos; transmisión de llamadas telefónicas”, y los productos y servicios identificados por las marcas antecedentes en las Clases 9 y 42.*

Dicha conexión se fundamenta en que todos estos servicios y productos pueden estar funcional y comercialmente relacionados dentro del mismo entorno tecnológico y digital, ya que están orientados a facilitar la comunicación, el procesamiento y la transmisión de información a través de redes digitales. Además, pueden ser ofrecidos por los mismos operadores tecnológicos, dirigirse al mismo público objetivo y servirse de canales de prestación similares, lo que aumenta el riesgo de confusión o asociación en el mercado. En consecuencia, el consumidor podría razonablemente considerar que estos productos y servicios provienen del mismo origen empresarial o que están económicamente vinculados, lo que refuerza el riesgo de confusión en el mercado.

### **Conexión competitiva entre los servicios de la clase 42 internacional de las marcas confrontadas (Identidad) Expediente SD2018/0000433**

En el caso en particular, esta Dirección encuentra que existe una relación competitiva directa entre los servicios amparados por la marca previamente registrada y aquellos que se pretenden reivindicar con el signo solicitado, toda vez que ambos se encuentran comprendidos dentro de la misma Clase 42 internacional (Identidad).

Dicha conexión además se fundamenta en que ambos tipos de servicios comparten un mismo ámbito técnico el sector del software y las tecnologías informáticas, tienen finalidades complementarias o similares (proveer soluciones tecnológicas a usuarios o empresas), y pueden dirigirse al mismo público objetivo, como usuarios empresariales, desarrolladores y consumidores de servicios digitales. Por lo tanto, existe una afinidad funcional, técnica y comercial entre los servicios en cuestión, lo que puede llevar al consumidor a considerar que provienen del mismo origen empresarial.

### **Conexión competitiva entre los servicios de la clase 43 internacional de las marcas confrontadas (Identidad y Razonabilidad) Expediente SD2024/0014203**

Dirección encuentra una relación de conexidad entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos amparados por la marca registrada, en razón de su identidad y de la posibilidad de que el consumidor promedio atribuya razonablemente un mismo origen empresarial.

En efecto, se observa que los “*servicios de consultoría prestados por centros de atención telefónica y líneas de asistencia telefónica en el ámbito del alojamiento temporal*”, que se pretende distinguir mediante el signo solicitado en la clase 43 de la Clasificación Internacional, guardan relación directa con los servicios protegidos por la marca registrada, los cuales incluyen “*servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal*”, todos enmarcados en la misma clase.

Dicha coincidencia no solo evidencia una proximidad funcional, sino que también puede generar en el consumidor la impresión de que dichos servicios provienen del mismo prestador o de empresas vinculadas, configurando así un riesgo de asociación o confusión en el mercado.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0012196

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, lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las clases 39 y 45 deberán ser suspendidas 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 ILLUMIA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por ILLUMIA INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Negar el registro de la Marca ILLUMIA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por ILLUMIA INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO:** Negar el registro de la Marca ILLUMIA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por ILLUMIA INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO CUARTO:** Negar el registro de la Marca ILLUMIA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por ILLUMIA INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO QUINTO:** Notificar de esta resolución a ILLUMIA INC., 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 SEXTO:** En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

#### Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 22 de septiembre de 2025



Ref. Expediente N° SD2025/0012196

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

