

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 73978

Ref. Expediente N° SD2025/0012494

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 14 de febrero de 2025, DROPI S.A.S., solicitó el registro de la Marca chatea PRO (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061 del día 17 de marzo 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 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

¹ 9: Software de aplicación; software informático descargable para crear y automatizar comunicaciones electrónicas para su uso en la automatización de ventas y marketing y en la comunicación con los clientes, para su uso en la creación, gestión, implementación, vigilancia y análisis de campañas de marketing de aplicaciones de mensajería. Software descargable para la gestión de las relaciones con la clientela (CRM). Software descargable para la gestión de bases de datos y análisis de datos, todo para permitir la gestión automatizada de las relaciones con la clientela (CRM). Software descargable para simular conversaciones (Chatbot).

35: Publicidad física y en línea (web); gestión de negocios comerciales dedicados al comercio electrónico.

42: Servicios tecnológicos, así como servicios de investigación, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software. Plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS) con plataformas de software informático para que los usuarios puedan realizar transacciones comerciales electrónicas a través de una red mundial; software como servicio (SaaS) con plataformas de software informático para la creación y automatización de comunicaciones electrónicas, con plataformas de software informático, para la automatización de ventas y marketing, y para la comunicación con los clientes; así como para su uso en la creación, gestión, implementación, vigilancia y análisis de campañas de marketing de aplicaciones de mensajería. Software como servicio (SaaS) con plataformas de software informático para la gestión automatizada de las relaciones con la clientela (CRM); Software descargable para la gestión de bases de datos y análisis de datos, todo para permitir la gestión automatizada de las relaciones con la clientela (CRM). Servicios de bot conversacional. Alojamiento de bases de datos; almacenamiento electrónico de datos.

Ref. Expediente N° SD2025/0012494

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 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
Mixta	CHAT PRO	Visual Contact SAS	SD2023/0065826	12	9, 42	Marca	Registrada	06 may. 2035

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° SD2025/0012494

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

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

Análisis comparativo

Esta Dirección considera que, no obstante, los signos en comparación ser de naturaleza mixta, es el elemento nominativo el preponderante dada la fuerza propia de las palabras. Es importante observar que el público percibe los elementos denominativos de un modo diferente a los otros tipos de elementos; los elementos denominativos se pueden leer o se pueden asociar con una secuencia de letras. Por lo tanto, considerando que en los signos predomina su elemento nominativo, el estudio de registrabilidad deberá centrarse en éste. Lo anterior, atendiendo a una visión en conjunto donde se evita el fraccionamiento de los signos y se realiza una extracción de la dimensión característica de los signos.

Así las cosas, los signos CHATEA PRO / CHAT PRO en su conjunto se observa que son fonética y ortográficamente similares, como quiera que la estructura nominativa de la marca antecedente se encuentra inmerso en el signo bajo estudio, sin que la inclusión de la terminación “EA” de la expresión “chatea” diluya la semejanza entre los mismos, coincidiendo en el uso de las consonantes y similares vocales a las dispuestas en el signo antecedente las cuales guardan una misma disposición dentro del conjunto, de manera tal que, al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, sin que la inclusión de elementos adicionales tenga la fuerza suficiente para diferenciarlos.

Asimismo, se observa que las marcas en cotejo son similares en el aspecto ideológico dado que el termino “chatear” y “ chat” están relacionados con la comunicación digital en tiempo



Ref. Expediente N° SD2025/0012494

real mediante mensajes de texto. En efecto la expresión “chat” es el medio o actividad y la partícula “chatear” es el verbo que describe la acción, por lo que los términos transmiten un concepto relacionado

Por otra parte, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además, el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. En ese orden de ideas, es probable es que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas asuma que la marca solicitada es una variación del signo previamente registrado.

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

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 9: Software de aplicación; software informático descargable para crear y automatizar comunicaciones electrónicas para su uso en la automatización de ventas y marketing y en la comunicación con los clientes, para su uso en la creación, gestión, implementación, vigilancia y análisis de campañas de marketing de aplicaciones de mensajería. Software descargable para la gestión de las relaciones con la clientela (CRM). Software descargable para la gestión de bases de datos y análisis de datos, todo para permitir la gestión automatizada de las relaciones con la clientela (CRM). Software descargable para simular conversaciones (Chatbot).

Clase 35: Publicidad física y en línea (web); gestión de negocios comerciales dedicados al comercio electrónico.

Clase 42: Servicios tecnológicos, así como servicios de investigación, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software. Plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS) con plataformas de software informático para que los usuarios puedan realizar transacciones comerciales electrónicas a través de una red mundial; software como servicio (SaaS) con plataformas de software informático para la creación y

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° SD2025/0012494

automatización de comunicaciones electrónicas, con plataformas de software informático, para la automatización de ventas y marketing, y para la comunicación con los clientes; así como para su uso en la creación, gestión, implementación, vigilancia y análisis de campañas de marketing de aplicaciones de mensajería. Software como servicio (SaaS) con plataformas de software informático para la gestión automatizada de las relaciones con la clientela (CRM); Software descargable para la gestión de bases de datos y análisis de datos, todo para permitir la gestión automatizada de las relaciones con la clientela (CRM). Servicios de bot conversacional. Alojamiento de bases de datos; almacenamiento electrónico de datos.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. SD2023/0065826 Clase 9: Aplicaciones de software para dispositivos móviles; plataformas de software de gestión de colaboración; plataformas de software, grabado o descargable; productos de software; software; software [programas informáticos]; software de aplicaciones para servicios de informática en la nube; software de aplicación web.

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; Actualización de software; alojamiento de software como servicio [saas]; configuración de software; consultoría sobre software; desarrollo de software; desarrollo de software informático; desarrollo y mantenimiento de software; diseño de software; diseño y desarrollo de software para elaborar sitios web; diseño y desarrollo de software para informáticos en la nube; diseño y desarrollo de software por el cloud computing; diseño y desarrollo personalizados de software informático; facilitación de acceso temporal a aplicaciones de software no descargables a través de un sitio web; facilitación de acceso temporal a software de gestión comercial no descargable; facilitación de acceso temporal de software en línea no descargable.

Identidad entre los productos que distinguen las marcas en la clase 9.

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 productos que no sólo pertenecen a la misma clase que los bienes que se distinguen con la marca registrada, sino que se identifican plenamente con los mismos, dado que las marcas distinguen en común “aplicaciones de software”, perteneciendo al mismo género de artículos y compartiendo objeto y misma finalidad, razón por la cual, puede ocurrir que los consumidores creen que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial y por obvias razones las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0012494

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 tecnológicos, así como servicios de investigación, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software”*, 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.

Conexidad entre los servicios de la clase 35 (marca solicitada) y productos de la clase 9 (marca registrada)

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la **razonabilidad** entre los productos y servicios.

Tal como se advierte la marca solicitada busca distinguir los siguientes productos: *“Publicidad física y en línea (web); gestión de negocios comerciales dedicados al comercio electrónico.”*

Por su parte la marca registrada distingue: *“Software de aplicación; software informático descargable para crear y automatizar comunicaciones electrónicas para su uso en la automatización de ventas y marketing y en la comunicación con los clientes, para su uso en la creación, gestión, implementación, vigilancia y análisis de campañas de marketing de aplicaciones de mensajería. Software descargable para la gestión de las relaciones con la clientela (CRM). Software descargable para la gestión de bases de datos y análisis de datos, todo para permitir la gestión automatizada de las relaciones con la clientela (CRM). Software descargable para simular conversaciones (Chatbot)”*.

Si bien nos encontramos frente a productos y servicios que no se encuentran ubicados en la misma clase, no puede desconocerse que el consumidor podría asumir como razonable que provienen del mismo empresario dado que quien gestiona negocios comerciales en el sector tecnológico, puede ofertar aplicaciones de software, teniendo estos una misma naturaleza y finalidad (sector tecnológico – informática), lo cual puede dar lugar que para el consumidor a que asuma equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0012494

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca chatea PRO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por DROPI S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca chatea PRO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por DROPI S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca chatea PRO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por DROPI S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a DROPI S.A.S., 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 22 de septiembre de 2025



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

⁵ 9: Software de aplicación; software informático descargable para crear y automatizar comunicaciones electrónicas para su uso en la automatización de ventas y marketing y en la comunicación con los clientes, para su uso en la creación, gestión, implementación, vigilancia y análisis de campañas de marketing de aplicaciones de mensajería. Software descargable para la gestión de las relaciones con la clientela (CRM). Software descargable para la gestión de bases de datos y análisis de datos, todo para permitir la gestión automatizada de las relaciones con la clientela (CRM). Software descargable para simular conversaciones (Chatbot).

⁶ 35: Publicidad física y en línea (web); gestión de negocios comerciales dedicados al comercio electrónico.

⁷ 42: Servicios tecnológicos, así como servicios de investigación, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software. Plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS) con plataformas de software informático para que los usuarios puedan realizar transacciones comerciales electrónicas a través de una red mundial; software como servicio (SaaS) con plataformas de software informático para la creación y automatización de comunicaciones electrónicas, con plataformas de software informático, para la automatización de ventas y marketing, y para la comunicación con los clientes; así como para su uso en la creación, gestión, implementación, vigilancia y análisis de campañas de marketing de aplicaciones de mensajería. Software como servicio (SaaS) con plataformas de software informático para la gestión automatizada de las relaciones con la clientela (CRM); Software descargable para la gestión de bases de datos y análisis de datos, todo para permitir la gestión automatizada de las relaciones con la clientela (CRM). Servicios de bot conversacional. Alojamiento de bases de datos; almacenamiento electrónico de datos.