

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79060

Ref. Expediente N° SD2025/0025724

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 24 de marzo de 2025, GERENCIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE LTDA, solicitó el registro de la Marca GDSOFT (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que mediante escrito de fecha 02 de diciembre de 2024, el abogado JUAN PABLO CONCHA DELGADO, actuando como apoderado de MEXICHEM COLOMBIA S.A.S radicó una PETICIÓN DE RECHAZO con relación al signo objeto de estudio con expediente SD2025/0025724, manifestando que el signo objeto de análisis se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Que el signo objeto de análisis en el presente trámite fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1045 del 27 de marzo de 2025; de tal forma que el tiempo oportuno para presentar oposiciones venció el 23 de mayo de 2025.

Tomando en cuenta lo anterior, para esta dirección es oportuno traer a colación los siguientes argumentos:

De manera inicial, la norma andina es clara al estipular en el artículo 146 que el término para presentar oposición contra una solicitud de registro de una marca es 30 días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, por quien tenga legítimo interés para desvirtuar el registro de una marca.

Así las cosas, al no presentar quien tenga legítimo interés la respectiva oposición bajo los argumentos por los cuales considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal alegada, cancelando la tasa correspondiente y dentro del término legalmente establecido para tal fin, la administración, en atención a las etapas procesales y a los términos preclusivos dentro de dicho proceso, debe dar continuidad al análisis de la marca objeto de estudio respetando las instancias correspondientes y los tiempos establecidos para obrar dentro de esta.

Sobre el particular, resulta oportuno señalar, que las actividades procesales programadas deben ser cumplidas en el término fijado para el efecto, para lo cual procede citar la sentencia T-546/95, en la que la honorable Corte Constitucional expresó:

¹ 35: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.
42: Consultoría en desarrollo de software; Consultoría en tecnología.

Ref. Expediente N° SD2025/0025724

"La actividad procesal está planeada para cumplirse en momentos determinados y preclusivos con el fin de asegurar su continuidad ordenada, al punto que un acto no resulta posible si no se ha superado la oportunidad en que debe ejecutarse otro anterior, y así sucesivamente, pero **una vez clausurada cada etapa se sigue inexorablemente la siguiente**: aunque se hayan omitido las actividades señaladas para esa ocasión. Desde este punto de vista, el proceso es un sistema de ordenación del tiempo dentro del cual los diferentes sujetos procesales deben cumplir las actividades requeridas por la ley, las cuales constituyen actos preparatorios para la resolución de las pretensiones de las partes, a través de la sentencia" (Negrillas fuera de texto).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al principio de preclusión y oportunidad en la sentencia que tiene como referencia el expediente No. C - 20153 del 29 de agosto de 2000, en sus palabras dice:

"Como se sabe, la utilización de los recursos, sean ordinarios o extraordinarios, y en general de las facultades procesales, está sometida al principio de la preclusión o de la eventualidad, por cuya virtud los actos procesales de las partes deben ser realizados dentro de los precisos términos señalados en la ley, so pena de resultar privados de eficacia, con lo cual se imprime orden al trámite y se evita actuaciones sorpresivas de las partes, en guarda de la buena fe y lealtad procesales. (Negrillas fuera de texto).

En ese sentido, los argumentos que haya estructurado el JUAN PABLO CONCHA DELGADO, actuando como apoderado de MEXICHEM COLOMBIA S.A.S no podrán ser objeto de análisis dentro del presente acto administrativo, tomando en cuenta que su oposición fue radicada de manera extemporánea.

Así las cosas, esta Dirección a continuación realizará el análisis de los antecedentes frente a la solicitud de registro marcario, en virtud de la obligación que recae sobre la entidad respecto al estudio de registrabilidad, tal como lo ordena el artículo 150 de la Decisión 486.

CUARTO: 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:

Ref. Expediente N° SD2025/0025724

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 tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

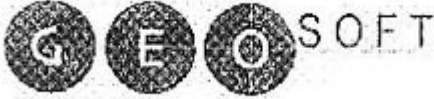
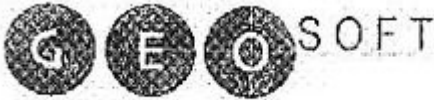
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (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° SD2025/0025724

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	GEOSOFT	MEXICHEM COLOMBIA S A S	08098384	9	42	Marca	Registrada	30 abr. 2029
Mixta	Gnosoft	GNOSOFT LTDA.	SD2016/0019812	10	42	Marca	Registrada	26 jun. 2029
Nominativa	GEOSOFT PAVCO	MEXICHEM COLOMBIA S A S	08007693	9	42	Marca	Registrada	15 ago. 2028
Mixta	GEOSOFT	MEXICHEM COLOMBIA S A S	08098381	9	9	Marca	Registrada	30 abr. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
GDSOFT	 GEOSOFT PAVCO.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0025724

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. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

Ahora bien, ortográficamente los signos **GDSOFT**, **GEOSOFT** y **GEOSOFT PAVCO** presentan una alta similitud estructural, pues ambos comparten la expresión G SOFT, que constituye el elemento más relevante y distintivo dentro de las expresiones comparadas, si bien el signo solicitado incluye una D, en lugar de EO, esto no resulta suficiente para eliminar el riesgo de confusión, ya que se trata de combinaciones breves de letras ubicadas en la misma posición inicial, lo que les confiere grafismo muy similar.

Fonéticamente, los signos **GDSOFT**, **GEOSOFT** y **GEOSOFT PAVCO** comparten una entonación semejante, si bien sus consonantes iniciales difieren “GD” frente a “GEO”, la sonoridad general es parecida, dado que ambas comienzan con el sonido “G” y presentan una cadencia corta seguida de la misma terminación fuerte “SOFT”. Por tanto, desde el punto de vista fonético, el consumidor podría asociar ambos signos como variantes o extensiones de una misma marca.

De otro lado, al cotejar los signos **GDSOFT** y **GNOSOFT** se observa que ambos comparten una estructura similar, en efecto comparten 5 de 7 letras y similar extensión de vocales y consonantes. Si bien en el signo solicitado se incluye la letra D en reemplazo de la N y la O del signo registrado, esto no genera un cambio sustancial en la apariencia del signo, pues dicha consonante no altera significativamente la configuración ortográfica del signo ni impide una posible confusión. Esta leve variación no es suficiente para evitar el riesgo de confusión.

Así mismo, en cuanto al aspecto fonético, los signos cotejados presentan similitud en los sonidos, pues al ser pronunciados por los consumidores generan un impacto sonoro bastante similar en razón a la disposición de los fonemas utilizados **GDSOFT** y **GNOSOFT**, por lo tanto, el consumidor podría confundirse a la hora de diferenciar ambas marcas 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 servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0025724

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.

Clase 42: Consultoría en desarrollo de software; Consultoría en tecnología.

El signo previamente registrado identifica:

Expedientes	Productos y servicios
--------------------	------------------------------

08098384 Clase 42: Servicios de producción de programas para computadores; de asesoría en ingeniería de sistemas y electrónica; de ensamble de computadores y de comercialización de programas para computadores.

SD2016/0019812 Clase 42: Servicios de asesoramiento y consultoría en software; diseño y desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación; alojamiento de información, datos, archivos y aplicaciones informáticos.

08007693 Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.

08098381 Clase 9: Programas de ordenador (software).

Conexidad competitiva entre servicios de la Clase 35 y la Clase 42 Internacional. Principio de Razonabilidad.

Los servicios de la clase 35, relacionados con la publicidad, gestión y administración de negocios comerciales y trabajos de oficina, guardan una relación con los servicios de la clase 42, consistentes en la consultoría en desarrollo de software y en tecnología, toda vez que en la actualidad las empresas requieren del apoyo de herramientas tecnológicas y software especializado para la ejecución de sus estrategias comerciales, de mercadeo y de gestión administrativa. En consecuencia, es razonable que el público consumidor asocie ambos servicios con un mismo origen empresarial, al considerar que una misma compañía puede ofrecer tanto servicios tecnológicos como de asesoría comercial o publicitaria en el marco de soluciones integrales de negocio. Por ello, entre las clases 35 y 42 existe una conexión competitiva por razonabilidad, al dirigirse a un público similar y complementarse funcionalmente en la actividad empresarial.

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 (dentifricio) 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° SD2025/0025724

Conexidad competitiva entre servicios de la Clase 42 Internacional. Principio de Razonabilidad.

Entre los servicios enfrentados en la clase 42 se observa una coincidencia directa en la naturaleza y finalidad, toda vez que tanto el signo solicitado como las marcas previamente registradas amparan servicios de consultoría, desarrollo, diseño y producción de software, así como de asesoría en ingeniería de sistemas y tecnologías de la información. Estos servicios pertenecen al mismo sector económico y son prestados por empresas dedicadas al ámbito tecnológico, dirigidos al mismo tipo de consumidores empresariales o institucionales. En este sentido, la conexión entre los servicios es evidente y directa, pues se trata de servicios estrechamente relacionados, por lo que, bajo el principio de razonabilidad, es claro que el consumidor podría suponer que todos estos servicios provienen del mismo origen empresarial o que existe algún vínculo económico o jurídico entre sus titulares.

Conexidad competitiva entre productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 42 Internacional. Principio de Razonabilidad.

Los productos de la clase 9, específicamente los programas de ordenador (software), guardan una relación estrecha con los servicios de la clase 42, referidos al diseño, desarrollo, producción y consultoría en software y tecnologías de la información. En efecto, los productos de software suelen ser el resultado tangible de los servicios de programación y desarrollo que se prestan en la clase 42, por lo que en virtud del principio de razonabilidad es común que una misma empresa ofrezca tanto los programas informáticos (productos) como los servicios asociados a su desarrollo, instalación o mantenimiento, lo que genera una clara conexidad competitiva por razonabilidad, al pertenecer a la misma rama de negocios dentro del sector tecnológico y dirigirse a un público común.

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 GDSOFT (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por GERENCIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE LTDA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca GDSOFT (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por GERENCIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE LTDA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 35: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.

⁶ 42: Consultoría en desarrollo de software; Consultoría en tecnología.

Ref. Expediente N° SD2025/0025724

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a GERENCIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE LTDA, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 3 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS