

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79685

Ref. Expediente N° SD2025/0035545

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 16 de abril de 2025, MINDTECHSOURCING INC., solicitó el registro de la Marca OWL (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, 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, software informático, software descargable, software de ordenador, software [programas grabados], software descargable desde Internet, paquetes de software integrado, plataformas de software para ordenadores, software de tratamiento de datos, programas de ordenador (software descargable), software y aplicaciones para dispositivos móviles, plataformas de software, grabadas o descargables, programas de ordenadores (software descargable electrónicamente), software de ordenador para el tratamiento de la información, Software de servidor en la nube, Software descargable de informática en la nube, Software de aplicaciones para servicios de informática en la nube.

42: Desarrollo, programación e implementación de software, mantenimiento de software, resolución de problemas de hardware y software para ordenadores, diseño y desarrollo de software de bases de datos electrónicas, diagnóstico de; problemas de hardware mediante el uso de software, servicios de alojamientos de sitios web y alquiler de software, suministro de información sobre el diseño y desarrollo de software, redes y sistemas informáticos, desarrollo de hardware y software informáticos. diseño de hardware y software para ordenadores, servicios de información sobre diseño y desarrollo de hardware y software, suministro de información sobre diseño y desarrollo de hardware y software, consultoría sobre tecnología informática, servicios de consultas sobre tecnología, desarrollo de nuevas tecnologías para terceros, asesoramiento de expertos relacionado con la tecnología, servicios de tecnología de la información, alquiler de software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube, Programación de; software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube, Diseño y desarrollo de software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube, Facilitación temporal de software operativo no descargable en línea para acceder y utilizar redes informáticas en la nube.

Ref. Expediente N° SD2025/0035545

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:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	OWLY	OWLY S.A.S	SD2024/0092856	12	42	Marca	Bajo Examen de Fondo

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° SD2025/0035545

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

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”.

Igualmente, respecto al elemento predominante en las marcas mixtas, en el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal preceptuó 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”.

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 (o visualmente) similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos antecedentes, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen suficiente distintividad.

En efecto, al confrontar los signos “OWL” y “OWLY”, esta Dirección encuentra que existe un alto grado de similitud que resulta suficiente para generar riesgo de confusión en el consumidor medio. En efecto, los signos comparten la raíz “OWL”, elemento que constituye la totalidad del primer signo y que aparece como parte inicial y predominante en el signo antecedente. Desde el punto de vista gramatical, la adición de la terminación “-Y” en “OWLY” introduce modificaciones mínimas que no alteran de manera sustancial la estructura visual, manteniendo un claro vínculo ortográfico con el signo “OWL”.



Ref. Expediente N° SD2025/0035545

En el plano fonético, todos los signos conservan la misma sonoridad inicial /oul/, la cual representa el núcleo auditivo de identificación y reconocimiento. La terminación /i/ no logra desvirtuar la cercanía sonora, razón por la cual la percepción auditiva de los signos resulta altamente similar y fácilmente asociable por parte del consumidor promedio.

Desde la perspectiva conceptual, los signos coinciden plenamente, toda vez que “OWL” corresponde a la denominación en inglés del animal “búho”, mientras que “OWLY” alude a lo “relativo o semejante al búho”. Esta asociación directa con un mismo referente semántico refuerza la impresión de unidad de origen empresarial.

En consecuencia, el cotejo integral permite concluir que la coexistencia de los signos “OWL”, y “OWLY” en el mercado no resulta viable, en tanto que la similitud gramatical, fonética y conceptual que presentan es suficiente para inducir al público consumidor a error o confusión respecto del origen empresarial de los productos o servicios identificados.

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 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, software informático, software descargable, software de ordenador, software [programas grabados], software descargable desde Internet, paquetes de software integrado, plataformas de software para ordenadores, software de tratamiento de datos, programas de ordenador (software descargable), software y aplicaciones para dispositivos móviles, plataformas de software, grabadas o descargables, programas de ordenadores (software descargable electrónicamente), software de ordenador para el tratamiento de la información, Software de servidor en la nube, Software descargable de informática en la nube, Software de aplicaciones para servicios de informática en la nube.

Clase 42: Desarrollo, programación e implementación de software, mantenimiento de software, resolución de problemas de hardware y software para ordenadores, diseño y desarrollo de software de bases de datos electrónicas, diagnóstico de; problemas de

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° SD2025/0035545

hardware mediante el uso de software, servicios de alojamientos de sitios web y alquiler de software, suministro de información sobre el diseño y desarrollo de software, redes y sistemas informáticos, desarrollo de hardware y software informáticos. diseño de hardware y software para ordenadores, servicios de información sobre diseño y desarrollo de hardware y software, suministro de información sobre diseño y desarrollo de hardware y software, consultoría sobre tecnología informática, servicios de consultas sobre tecnología, desarrollo de nuevas tecnologías para terceros, asesoramiento de expertos relacionado con la tecnología, servicios de tecnología de la información, alquiler de software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube, Programación de; software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube, Diseño y desarrollo de software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube, Facilitación temporal de software operativo no descargable en línea para acceder y utilizar redes informáticas en la nube.

Los signos previamente registrados identifican, entre otros, los siguientes productos y servicios:

Expediente SD2024/0092856

Clase 42: Software como servicio [saas]; servicios de arquitectura; alteración y retoque digital de imágenes fotográficas; retoque fotográfico digital; diseño arquitectónico; diseño de arquitectura; diseño de interiores.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomeclador internacional.

Particularmente, se advierte que existe conexión competitiva entre los productos y servicios identificados por los signos enfrentados, en tanto ambos se enmarcan dentro del ámbito tecnológico y digital, particularmente en el desarrollo y provisión de soluciones basadas en software. En efecto, aunque el registro citado incluye actividades de diseño arquitectónico y visual, también comprende la prestación de software como servicio (SaaS), figura que implica la facilitación en línea de programas informáticos no descargables, lo cual guarda una relación directa con los servicios y productos solicitados, centrados precisamente en el desarrollo, programación, implementación y mantenimiento de software, así como en la provisión de software en la nube.

Bajo el criterio de complementariedad, los servicios SaaS y los de desarrollo de software se encuentran estrechamente relacionados, pues los primeros dependen del trabajo técnico de los segundos para su creación, actualización y funcionamiento. A su vez, conforme al criterio de razonabilidad, ambos se dirigen a un público similar compuesto por usuarios y empresas que demandan soluciones informáticas o servicios tecnológicos integrales, compartiendo además los mismos canales de comercialización —plataformas digitales y servicios en línea— y un mismo entorno competitivo en el mercado tecnológico.

En este sentido, la coincidencia en el uso del software como eje funcional y técnico de los servicios genera una clara interdependencia económica y funcional, pues los consumidores podrían suponer que los servicios de SaaS y los de desarrollo y mantenimiento de software provienen de una misma fuente empresarial o de empresas vinculadas entre sí.

Ref. Expediente N° SD2025/0035545

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 OWL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por MINDTECHSOURCING INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca OWL (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por MINDTECHSOURCING INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a MINDTECHSOURCING 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de octubre de 2025

⁵ 9: Software, software informático, software descargable, software de ordenador, software [programas grabados], software descargable desde Internet, paquetes de software integrado, plataformas de software para ordenadores, software de tratamiento de datos, programas de ordenador (software descargable), software y aplicaciones para dispositivos móviles, plataformas de software, grabadas o descargables, programas de ordenadores (software descargable electrónicamente), software de ordenador para el tratamiento de la información, Software de servidor en la nube, Software descargable de informática en la nube, Software de aplicaciones para servicios de informática en la nube.

⁶ 42: Desarrollo, programación e implementación de software, mantenimiento de software, resolución de problemas de hardware y software para ordenadores, diseño y desarrollo de software de bases de datos electrónicas, diagnóstico de; problemas de hardware mediante el uso de software, servicios de alojamientos de sitios web y alquiler de software, suministro de información sobre el diseño y desarrollo de software, redes y sistemas informáticos, desarrollo de hardware y software informáticos. diseño de hardware y software para ordenadores, servicios de información sobre diseño y desarrollo de hardware y software, suministro de información sobre diseño y desarrollo de hardware y software, consultoría sobre tecnología informática, servicios de consultas sobre tecnología, desarrollo de nuevas tecnologías para terceros, asesoramiento de expertos relacionado con la tecnología, servicios de tecnología de la información, alquiler de software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube, Programación de; software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube, Diseño y desarrollo de software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube, Facilitación temporal de software operativo no descargable en línea para acceder y utilizar redes informáticas en la nube.

Ref. Expediente N° SD2025/0035545



**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**