

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 80930

Ref. Expediente N° SD2025/0003795

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 20 de enero de 2025, S.P.I SOLUCIONES EN INFORMATICA S.A.S, solicitó el registro de la Marca **SPI S ENSAMBLADORA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 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 atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 9: Software especializado.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0003795

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	Vigencia
Nominativa	ISPI	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	SD2018/0020447	11	9	Marca	Registrada	14 julio 2027
Mixta	S.P.I SOLUCIONES PUNTUALES EN INFORMÁTICA	S.P.I. SOLUCIONES PUNTUALES EN INFORMÁTICA S.A.S.	SD2017/0040226	11	42	Marca	Registrada	16 enero 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0003795

El signo solicitado	Las marcas registradas
	ISPI 

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”.

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”.

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro **“SPI S ENSAMBLADORA”** se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Analizado el signo solicitado, se observa que es de carácter compuesto ya que se encuentra conformado por dos o más palabras por lo que, tal y como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 0110-IP-2013, al analizar una marca

Ref. Expediente N° SD2025/0003795

compuesta deberá *“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 (...)”*

Así las cosas, se encuentra que la expresión SPI es el elemento denominativo relevante debido que es dicha expresión la que le otorga distintividad.

Acorde con lo anterior, al comparar los signos SPI S ENSAMBLADORA y S.P.I SOLUCIONES PUNTUALES EN INFORMÁTICA se evidencia similitud ortográfica tomando en cuenta que ambos signos comparten las letras “S-P-I” bajo la misma disposición, sumado a ello, al pronunciar los vocablos “SPI / S.P.I” de manera sucesiva no simultánea generan un impacto sonoro idéntico, donde no existen variaciones denominativas que aporten un factor diferenciador.

Por lo expresado anteriormente, también habría que acudir a considerar los elementos disímiles del signo solicitado, es decir, la inclusión de las expresiones “S ENSAMBLADORA” ubicadas en la parte final, la cual en el presente análisis no logra diluir suficientemente las semejanzas encontradas; toda vez que se puede tomar como factor descriptivos de las actividades del solicitante, pues de aceptarse dicho criterio como elemento diferenciador entre los signos se estaría permitiendo que terceros se apropiaran de marcas registradas así como de expresiones arbitrarias, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria: *“Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”*⁴.

Por otra parte, al analizar los signos “SPI S ENSAMBLADORA” e “ISPI” son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados; esto en cuanto a la expresión que comparte similitud fonética “SPI” de los signos objeto del análisis (SPI – ISPI), donde la variación nominal evidenciada en el signo objeto de estudio no tiene el peso sonoro eficaz para enmarcar una diferencia al ser pronunciado.

Así mismo, y en cuanto al análisis ortográfico, se determina un alto nivel de semejanzas en cuanto a su escritura, las similitudes en las raíces y las terminaciones, y la coincidencia en el uso de la mayoría de los elementos nominales que los conforman, ubicados en una posición gramatical similar (S-P-I / I-S-P-I), donde la supresión de la vocal inicial “I” no presenta la fuerza suficiente para desvirtuar la similitud existente.

En este caso, el consumidor promedio al encontrar los signos cotejados en un mismo mercado objetivo, y al evidenciar que comparten los mismos elementos nominales, es posible que no pueda individualizarlos, sino que por el contrario pueda asociarlos a un mismo origen empresarial e inferir de manera errónea de que se trata de una innovación o una ampliación marcaria cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

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

⁴ TJCA, Proceso 7-IP-98, marca PALMA FRIT

Ref. Expediente N° SD2025/0003795

en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 9: Software especializado.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2018/0020447

Clase 9: Contenidos grabados; bases de datos (electrónicas); contenidos multimedia; software informático; sistemas operativos informáticos; equipos audiovisuales y de tecnologías de la información; equipos de comunicación; equipos de redes informáticas y de comunicación de datos; equipos de comunicación punto a punto; equipos de radiodifusión; antenas y aparatos de comunicación; dispositivos de almacenamiento de datos; aparatos de copiar; equipos y accesorios de procesamiento de datos (eléctricos y mecánicos); dispositivos audiovisuales y fotográficos; aparatos, instrumentos y cables eléctricos; componentes eléctricos y electrónicos; equipos y aparatos ópticos; aparatos amplificadores y correctores; dispositivos de seguridad, protección y señalización; dispositivos de navegación, orientación, localización, identificación y elaboración de mapas; instrumentos, indicadores y reguladores de medición, detección y monitorización.

Expediente SD2017/0040226

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.

Conexidad entre los productos de la clase 9 internacional (identidad)

Dadas las coberturas cotejadas, y en atención a los factores de conexidad competitiva, esta Dirección observa que existe una similitud entre los productos reivindicados por las marcas registradas que sirven de antecedente y los productos que pretende reivindicar el signo solicitado en la clase 9 Internacional. Lo anterior, toda vez que comparten la misma naturaleza, finalidades y usos de naturaleza tecnológica, en una relación género a especie.

⁵ 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° SD2025/0003795

En razón con lo anterior, dado el tipo de establecimientos especializados de elementos tecnológicos en los que se pone a disposición los signos y sus productos, se evidencia una conexidad por identidad en la Clase 9, donde los signos objeto de comparación comparten el mismo producto “Software”, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

Por tal razón, de permitirse el registro del signo objeto de estudio, y ante las similitudes analizadas entre los signos cotejados y las identidades en sus coberturas, el consumidor promedio no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primer lugar, el producto, y, en segundo lugar, el origen empresarial de cada uno, los cuales son presupuestos indispensables para su registrabilidad.

Conexidad entre los servicios de la clase 42 internacional y los productos de la clase 9 internacional (Principio de Razonabilidad⁶)

Para esta dirección existe conexidad entre los servicios y productos cotejados tomando en cuenta que pertenecen a un mismo campo relacionado con los desarrollos tecnológicos, compartiendo un mismo nicho comercial, por una parte, encontramos la prestación de servicios de “Software como servicio” y por otro, desarrollos programáticos contemplados en el nomenclador 9 internacional solicitados a registro, relacionado con “software”. En este orden de ideas, dadas las similitudes de los signos y su cobertura es dado pensar que el consumidor de manera razonable los puede relacionar a un mismo origen empresarial, hecho contrario a la realidad.

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 **SPI S ENSAMBLADORA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por S.P.I SOLUCIONES EN INFORMATICA S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a S.P.I SOLUCIONES EN INFORMATICA S.A.S, 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.

⁶ Existe conexidad competitiva por principio de razonabilidad, partiendo desde la óptica del consumidor, el cual teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial. Así, en determinados mercados quien fabrica cerveza, también expende agua embotellada”.

⁷ 9: Software especializado.

Ref. Expediente N° SD2025/0003795

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 9 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS