



Superintendencia de
Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81727

Ref. Expediente N° SD2025/0004945

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 23 de enero de 2025, JL RESULTORIA S.A.S., solicitó el registro de la Marca PLM (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, 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.”

¹ 42: Diseño de computadoras y software informático para análisis y informes comerciales; diseño de computadores y software de computador para análisis y informes comerciales; diseño de computadores y software informático para análisis y informes comerciales; diseño de software para terceros; diseño, desarrollo e implantación de software informático; diseño, desarrollo e implementación de software; diseño, modernización y alquiler de software; diseño personalizado de software; diseño personalizado de software de computadora; diseño personalizado de software de ordenador; diseño personalizado de software informático; diseño, programación y mantenimiento de software; diseño y actualización de software; diseño y actualización de software de computador; diseño y actualización de software de computadora; diseño y desarrollo de software y hardware para el procesamiento de señales digitales y analógicas; diseño y desarrollo de software y hardware para la producción, la grabación y el procesamiento de señales digitales y analógicas; diseño y desarrollo de software y hardware para operadores de audio y vídeo; diseño y desarrollo personalizados de software; diseño y desarrollo personalizados de software de computador; facilitación de software informático no descargable para uso en las comunicaciones entre ordenadores; instalación y mantenimiento de software; instalación y mantenimiento de software de acceso a internet; instalación y mantenimiento de software de bases de datos; personalización de software de ordenador; plataformas para inteligencia artificial en forma de software como servicio [saas]; portabilidad de software; programación de computadoras y diseño de software; programación de computadores y diseño de software; programación de software informático; programación de software; programación de software de computador; programación de software de computadora; programación de software de gestión de bases de datos; programación de software de gestión de inventarios; programación de software de ordenador; programación informática y diseño de software de ordenador; programación informática y diseño de software informático; proveedor de servicios de aplicación [asp], en concreto, alojamiento de aplicaciones de software informático para terceros; prueba de software; pruebas de hardware y de software; servicios de asesoramiento en materia de software informático; servicios de asesoramiento técnico relacionados con software informático; servicios de asesoramiento técnico sobre hardware y software; servicios de asesoramiento y consultoría en materia de software; servicios de asesoramiento y consultoría en software; servicios de asesoramiento y desarrollo de software; servicios de asistencia de tecnologías de la información [instalación de software]; servicios de asistencia de tecnologías de la información [instalación, mantenimiento y reparación de software]; servicios de utilización temporal de software no descargable en línea para importar y gestionar datos; software como servicio [saas] que contienen software para identificar a personas con posible exposición a un portador de brotes de salud pública para facilitar el rastreo de contactos; software como servicio [saas] que contienen software para identificar a personas con posible exposición a un portador de una enfermedad infecciosa para facilitar el rastreo de contactos; software como servicio [saas] que contienen software para la gestión de bases de datos; software como servicio [saas] que contienen software para notificar a las personas la posible exposición a un portador de una enfermedad infecciosa para facilitar el rastreo de los contactos; software como servicio [saas] que contienen software para registrar y analizar datos de localización en tiempo real para predecir la propagación de una enfermedad en una comunidad.



Ref. Expediente N° SD2025/0004945

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 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

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° SD2025/0004945

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	Centric PLM	Centric Software, Inc.	SD2020/0104955	11	37, 41, 42	Marca	Registrada	14 may. 2030
Nominativa	PLM MOVIL	PLM COLOMBI A S.A.	09051194	9	9	Marca	Registrada	26 nov. 2029
Nominativa	DICCIONARIO DE ESPECIALIDADES AGROQUIMICAS PLM	PLM COLOMBI A S.A.	07026391	8	9	Marca	Registrada	25 sept. 2027
Nominativa	DICCIONARIO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS PLM	PLM COLOMBI A S.A.	07026393	8	9	Marca	Registrada	25 sept. 2027
Nominativa	DICCIONARIO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS PLM	PLM COLOMBI A S.A.	08024462	9	9	Marca	Registrada	29 sept. 2028
Nominativa	PLM PRESCRIPCIÓN TOTAL	PLM COLOMBI A S.A.	12085677	10	9	Marca	Registrada	20 jun. 2034
Nominativa	PLM GUIA DE LA SALUD	PLM COLOMBI A S.A.	15202020	10	9, 16, 35	Marca	Registrada	30 ene. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
PLM	CENTRIC PLM PLM MOVIL DICCIONARIO DE ESPECIALIDADES AGROQUIMICAS PLM DICCIONARIO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS PLM DICCIONARIO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS PLM PLM PRESCRIPCIÓN TOTAL PLM GUIA DE LA SALUD

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:



Ref. Expediente N° SD2025/0004945

“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”.

Análisis comparativo

Examinados los signos en su conjunto, se observa que el signo solicitado reproduce parcialmente la familia de marcas previamente traídas de oficio y dada su protección reforzada en razón al empeño y reconocimiento sobre los elementos que configuran estos registros marcarios, podría haber riesgo de confusión y por ende una vulneración a los derechos del titular del registro de aquella.

Sobre la familia de marcas, resulta relevante citar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con relación al examen de confundibilidad frente a una familia de marcas:

“A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.”.
(Resaltado fuera del texto original)

Al respecto se debe poner de presente que, la inclusión de forma reiterada de la misma expresión en buena parte de las marcas de un mismo titular permite concluir que se está en presencia de una familia de marcas, entendida ésta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos o servicios con finalidades similares o afines.

Ref. Expediente N° SD2025/0004945

La familia de marcas, en el presente caso, se caracteriza por incorporar el elemento común **PLM** que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

En este sentido, la protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten aquel rasgo común y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo elemento (prefijo o sufijo) para bienes o prestaciones similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos o servicios que identifica. Por lo tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto o servicios por la calidad que ya conoce.

Dicho lo anterior, el titular de la familia de marcas ha consolidado un grupo de productos y servicios que ofrece en el mercado que ya hacen parte del imaginario de los consumidores. En este sentido, la marca en registro, al reproducir, así sea de manera parcial, dicho término que se protege bajo la prerrogativa marcaria antes descrita, se asemeja con aquella y puede conllevar a su confundibilidad por parte de los consumidores.

Establecido lo anterior, esta Dirección encuentra que los signos analizados PLM, PLM MOVIL, DICCIONARIO DE ESPECIALIDADES AGROQUIMICAS PLM, DICCIONARIO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS PLM, DICCIONARIO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS PLM, PLM PRESCRIPCIÓN TOTAL y PLM GUIA DE LA SALUD son similarmente confundibles.

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, ya que el signo solicitado reproduce la parte relevante y distintiva de los signos antecedentes, específicamente las letras **P-L-M**. Adicionalmente, al pronunciar de manera sucesiva no simultánea los vocablos, se genera un impacto sonoro idéntico debido a los fonemas utilizados en la expresión compartida de los signos cotejados.

Por otro lado, respecto a los signos PLM y CENTRIC PLM, se observa que ambos comparten de igual forma el elemento P-L-M, el cual constituye el componente relevante, distintivo y de mayor impacto en la mente del consumidor dentro del signo antecedente. Así las cosas, desde el punto de vista ortográfico y fonético, la coincidencia plena en la secuencia de letras que conforman la totalidad del signo solicitado y el elemento final del signo antecedente, determina una marcada similitud, reforzada por la extensión reducida y la estructura idéntica del conjunto denominativo compartido, lo que incrementa la posibilidad de confusión en el consumidor al considerar que se trata de una misma fuente empresarial.

Aunado a lo anterior, el signo solicitado es de naturaleza nominativa, por lo que no contiene elementos gráficos adicionales o reivindicación de colores que sean derroteros para diluir la semejanza con las marcas antecedentes.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004945

en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de los signos antecedentes, configurándose así una reproducción parcial de estos. Si bien el signo solicitado es de naturaleza mixta y presenta una tipografía especial que reproduce la denominación del signo, no contiene elementos gráficos adicionales o reivindicación de colores que sean derroteros para diluir la semejanza con las marcas antecedentes.

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 servicios⁵.

⁴“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclador

“Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclador, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

“b) Canales de comercialización

“Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

“c) Mismos medios de publicidad

“Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

“d) Relación o vinculación entre los productos

“Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar, helados y muebles que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación.

“e) Uso conjunto o complementario de productos

“Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

“f) Partes y accesorios

“La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores).

“g) Mismo género de los productos.

“Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

“h) Misma finalidad.

“Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

“i) Intercambiabilidad de los productos.

“Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”.

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° SD2025/0004945

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 42: Diseño de computadoras y software informático para análisis y informes comerciales; diseño de computadores y software de computador para análisis y informes comerciales; diseño de computadores y software informático para análisis y informes comerciales; diseño de software para terceros; diseño, desarrollo e implantación de software informático; diseño, desarrollo e implementación de software; diseño, modernización y alquiler de software; diseño personalizado de software; diseño personalizado de software de computadora; diseño personalizado de software de ordenador; diseño personalizado de software informático; diseño, programación y mantenimiento de software; diseño y actualización de software; diseño y actualización de software de computador; diseño y actualización de software de computadora; diseño y desarrollo de software y hardware para el procesamiento de señales digitales; diseño y desarrollo de software y hardware para el procesamiento y la distribución de contenidos multimedia; diseño y desarrollo de software y hardware para la producción, la grabación y el procesamiento de señales digitales y analógicas; diseño y desarrollo de software y hardware para operadores de audio y vídeo; diseño y desarrollo personalizados de software; diseño y desarrollo personalizados de software de computador; facilitación de software informático no descargable para uso en las comunicaciones entre ordenadores; instalación y mantenimiento de software; instalación y mantenimiento de software de acceso a internet; instalación y mantenimiento de software de bases de datos; personalización de software de ordenador; plataformas para inteligencia artificial en forma de software como servicio [saas]; portabilidad de software; programación de computadoras y diseño de software; programación de computadores y diseño de software; programación de ordenadores y diseño de software informático; programación de software; programación de software de computador; programación de software de computadora; programación de software de gestión de bases de datos; programación de software de gestión de inventarios; programación de software de ordenador; programación informática y diseño de software de ordenador; programación informática y diseño de software informático; proveedor de servicios de aplicación [asp], en concreto, alojamiento de aplicaciones de software informático para terceros; prueba de software; pruebas de hardware y de software; servicios de asesoramiento en materia de software informático; servicios de asesoramiento técnico relacionados con software informático; servicios de asesoramiento técnico sobre hardware y software; servicios de asesoramiento y consultoría en materia de software; servicios de asesoramiento y consultoría en software; servicios de asesoramiento y desarrollo de software; servicios de asistencia de tecnologías de la información [instalación de software]; servicios de asistencia de tecnologías de la información [instalación, mantenimiento y reparación de software]; servicios de utilización temporal de software no descargable en línea para importar y gestionar datos; software como servicio [saas] que contienen software para identificar a personas con posible exposición a un portador de brotes de salud pública para facilitar el rastreo de contactos; software como servicio [saas] que contienen software para identificar a personas con posible exposición a un portador de una enfermedad infecciosa para facilitar el rastreo de contactos; software como servicio [saas] que contienen software para la gestión de bases de datos; software como servicio [saas] que contienen software para notificar a las personas la posible exposición a un portador de una enfermedad infecciosa para facilitar el rastreo de los contactos; software como servicio [saas] que contienen software para registrar y analizar datos de localización en tiempo real para predecir la propagación de una enfermedad en una comunidad.

Los signos previamente registrados identifican:

Ref. Expediente N° SD2025/0004945

Expedientes

Productos

09051194 **Clase 9:** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

07026391 **Clase 9:** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

07026393 **Clase 9:** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

08024462 **Clase 9:** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

12085677 **Clase 9:** Formato electrónico para prescribir medicamentos.

15202020 **Clase 9:** Formato electrónico para educar acerca del cuidado de la salud, discos compactos de video, cds interactivos, programas para ordenadores, soportes de registro magnéticos, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalización, de control, de inspección, de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para el registro de transmisión, reproducción de sonido e imágenes, distribuciones automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago cajas registradoras, calculadoras, aplicaciones para dispositivos móviles.

SD2020/0104955 **Clase 37:** Servicios de mantenimiento para equipos electrónicos; instalación de hardware y redes electrónicas.

Clase 41: Servicios de formación en relación con el uso, el desarrollo, el mantenimiento, la asistencia, la instalación y la configuración de software, el mantenimiento, el desarrollo,

Ref. Expediente N° SD2025/0004945

la asistencia, la instalación y la configuración de hardware electrónico, el alojamiento de software y aplicaciones, la gestión de servicios de software, la migración de datos y la instalación, la configuración y la implementación de redes, así como el diseño y el desarrollo de sistemas.

Clase 42: Servicios de mantenimiento de software; servicios de asistencia técnica, a saber, detección de fallos mediante el diagnóstico de fallos de hardware y software informáticos; servicios de alojamiento de software y aplicaciones; servicios de software gestionado, a saber, prestación de servicios de asistencia en materia de software informático, programación informática, servicios de alojamiento, servicios de desarrollo, instalación y mantenimiento de software; servicios de migración de datos; servicios de consultoría en tecnología y software informáticos; instalación de productos de software; implementación, diseño de sistema, desarrollo de productos de software y hardware y redes electrónicas; configuración de productos de software; configuración de hardware y redes electrónicas mediante software; suministro de software no descargable para la colaboración, la planificación, la concepción, el diseño, la especificación, la creación de prototipos, el modelado, la simulación, la prueba, la producción, la cotización, el abastecimiento, la colaboración de proveedores, la gestión de cadenas de suministro, los costos, la gestión de calendarios, la fabricación, el control de calidad, la inspección, la venta y distribución de productos o procesos; suministro de software no descargable para la automatización de procesos; suministro de software no descargable para la auditoría y la evaluación de instalaciones, socios comerciales y prácticas; suministro de software no descargable para la planificación de recursos empresariales, la gestión de las relaciones con los clientes, la gestión de proveedores y socios, el comercio electrónico, la logística y la gestión de inventarios y pedidos.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 9⁶ y servicios de la clase 42 internacional. Principio de Razonabilidad

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los productos y servicios sean ofrecidos por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes. Esto ocurre particularmente entre aparatos informáticos, elementos de procesamiento de datos y dispositivos electrónicos, por un lado, y servicios relacionados con el diseño, desarrollo, asesoría y consultoría de software por el otro, los cuales suelen ser prestados de manera conjunta por empresas tecnológicas. Adicionalmente, resulta frecuente que un empresario dedicado a ordenadores, sistemas de control electrónico o instrumentos científicos, amplíe su portafolio hacia servicios relacionados con plataformas digitales y soluciones en la nube, como parte de una estrategia de diversificación de marca en el sector tecnológico. En consecuencia, los consumidores podrían inferir razonablemente que los productos y servicios son proporcionados por un mismo empresario, lo cual no corresponde con la realidad.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 9⁷ y servicios de la clase 42 internacional. Principio de Razonabilidad

Aun cuando se trata de productos y servicios que en virtud de la Clasificación Internacional de Niza no se encuentran en el mismo numeral, no puede desconocerse que se trata de elementos que pertenecen al mismo género, pues todos giran en torno al desarrollo, explotación y operación de herramientas tecnológicas e informáticas. En consecuencia, el consumidor podría asumir que el empresario encargado de programas digitales es el

⁶ Expedientes 09051194, 07026391, 07026393 y 08024462.

⁷ Expedientes 12085677 y 15202020.

Ref. Expediente N° SD2025/0004945

mismo que ofrece diseño, mantenimiento, actualización y servicios de software. En el caso que nos ocupa, el consumidor podría pensar de manera equivocada que los productos y servicios reivindicados en los signos cotejados tienen un mismo origen empresarial, toda vez que, debido a las prácticas habituales del mercado, los servicios de diseño, mantenimiento y desarrollo de software suelen estar directamente asociados a las aplicaciones o productos digitales que soportan. Teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, ya que busca operar en un sector afín al del antecedente mencionado.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 37 y 42 internacional. Principio de Razonabilidad

Resulta comercialmente habitual que un empresario dedicado a instalación de hardware, redes electrónicas y equipos electrónicos busque ampliar su portafolio hacia servicios de diseño, desarrollo o implementación de software y hardware, como parte de una estrategia de diversificación tecnológica. En consecuencia, el consumidor podría percibir que los servicios de la marca solicitada constituyen una extensión natural de las prestaciones ofrecidas bajo la marca antecedente, configurándose así un riesgo de asociación que impide el registro del signo solicitado.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 41 y 42 internacional. Principio de Razonabilidad

Resulta frecuente que un mismo empresario ofrezca tanto servicios de software, redes informáticas y alojamiento en la nube, como servicios de formación o asistencia en temas relacionados. Por lo tanto, el consumidor medio podría inferir razonablemente un mismo origen empresarial respecto de los servicios cotejados, máxime cuando también comparten un mismo público objetivo y canales de comercialización relacionados con el sector tecnológico.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 42⁸ internacional por identidad

En el caso particular, se advierte que existe identidad de cobertura entre los servicios que pretende reivindicar el signo solicitado y aquellos amparados por la marca antecedente relacionados con diseño, desarrollo, instalación, configuración y mantenimiento de software, alojamiento de aplicaciones y software, servicios de asistencia técnica en materia de software y hardware, consultoría y asesoramiento en tecnología informática, servicios de migración, prueba y actualización de software, situación que permite determinar que los servicios sean idénticos, compartan igual naturaleza y destinación. En tales condiciones, el consumidor promedio estaría en riesgo real de asumir que los servicios son equiparables en su calidad, debido a la cercanía de los signos, con lo cual se desnaturaliza el objeto de la marca y su poder para reconocer un origen empresarial único que corresponde a una calidad específica.

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.

⁸ Expediente SD2020/0104955.

Resolución N° 81727

Ref. Expediente N° SD2025/0004945

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 PLM (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por JL RESULTORIA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a JL RESULTORIA 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.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de octubre de 2025



⁹ 42: Diseño de computadoras y software informático para análisis y informes comerciales; diseño de computadores y software de computador para análisis y informes comerciales; diseño de computadores y software informático para análisis y informes comerciales; diseño de software para terceros; diseño, desarrollo e implantación de software informático; diseño, desarrollo e implementación de software; diseño, modernización y alquiler de software; diseño personalizado de software; diseño personalizado de software de computadora; diseño personalizado de software de ordenador; diseño personalizado de software informático; diseño, programación y mantenimiento de software; diseño y actualización de software; diseño y actualización de software de computador; diseño y actualización de software de computadora; diseño y desarrollo de software y hardware para el procesamiento de señales digitales y analógicas; diseño y desarrollo de software y hardware para la producción, la grabación y el procesamiento de señales digitales y analógicas; diseño y desarrollo de software y hardware para operadores de audio y vídeo; diseño y desarrollo personalizados de software; diseño y desarrollo personalizados de software de computador; facilitación de software informático no descargable para uso en las comunicaciones entre ordenadores; instalación y mantenimiento de software; instalación y mantenimiento de software de acceso a internet; instalación y mantenimiento de software de bases de datos; personalización de software de ordenador; plataformas para inteligencia artificial en forma de software como servicio [saas]; portabilidad de software; programación de computadoras y diseño de software; programación de computadores y diseño de software; programación de software informático; programación de software de computador; programación de software de computadora; programación de software de gestión de bases de datos; programación de software de gestión de inventarios; programación de software de ordenador; programación informática y diseño de software de ordenador; programación informática y diseño de software informático; proveedor de servicios de aplicación [asp], en concreto, alojamiento de aplicaciones de software informático para terceros; prueba de software; pruebas de hardware y de software; servicios de asesoramiento en materia de software informático; servicios de asesoramiento técnico relacionados con software informático; servicios de asesoramiento técnico sobre hardware y software; servicios de asesoramiento y consultoría en materia de software; servicios de asesoramiento y consultoría en software; servicios de asesoramiento y desarrollo de software; servicios de asistencia de tecnologías de la información [instalación de software]; servicios de asistencia de tecnologías de la información [instalación, mantenimiento y reparación de software]; servicios de utilización temporal de software no descargable en línea para importar y gestionar datos; software como servicio [saas] que contienen software para identificar a personas con posible exposición a un portador de brotes de salud pública para facilitar el rastreo de contactos; software como servicio [saas] que contienen software para identificar a personas con posible exposición a un portador de una enfermedad infecciosa para facilitar el rastreo de contactos; software como servicio [saas] que contienen software para la gestión de bases de datos; software como servicio [saas] que contienen software para notificar a las personas la posible exposición a un portador de una enfermedad infecciosa para facilitar el rastreo de los contactos; software como servicio [saas] que contienen software para registrar y analizar datos de localización en tiempo real para predecir la propagación de una enfermedad en una comunidad.



Ref. Expediente N° SD2025/0004945

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS