

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84777

Ref. Expediente N° SD2025/0001879

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 13 de enero de 2025, la sociedad **SCITIS GROUP SAS**, solicitó el registro de la Marca **SCITIS** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1076 del 19 de agosto de 2025, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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 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 42: Consultoría de tecnología informática en el ámbito del análisis de datos; programación de computadoras para el análisis de datos; programación de computadores para el análisis de datos; programación informática para el análisis de datos; servicios de análisis de datos técnicos; servicios de programación de computadores para el análisis de datos; servicios de programación informática para el análisis de datos.

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° SD2025/0001879

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	SITIS	PEDRO DARIO MELENDEZ GUEVARA	10149040	9	42	Marca	Registrada	30 de septiembre de 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
 SCITIS	 SITIS

•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° SD2025/0001879

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto se estableció que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual y el acompañamiento o no de un gráfico (...)”⁴.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera reiteró: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.*

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Prevalencia del elemento nominativo

En el presente análisis es de señalar que teniendo en cuenta que, en el signo solicitado y en aquella hallada de oficio predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0001879

c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar**, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) **Se debe observar el orden de las vocales**, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor**, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.**⁵

Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, conformado por la expresión SCITIS y un elemento gráfico abstracto de círculos superpuestos. Por su parte, la marca hallada de oficio es igualmente mixta, conformada por la expresión SITIS y un elemento gráfico circular con una 'S' estilizada en su interior, además de frases descriptivas de menor jerarquía.

El análisis de la estructura ortográfica y fonética de los signos en cotejo revela que ambas expresiones se componen de dos sílabas. La secuencia vocálica I-I y la estructura consonántica T-S son idénticas en ambas denominaciones. La única divergencia ortográfica radica en la primera letra: SCITIS inicia con la secuencia 'SC', mientras que SITIS inicia con 'S'. Sin embargo, al considerar la pronunciación en el mercado colombiano, la secuencia 'SC' es frecuentemente pronunciada como una simple 'S', haciendo que la pronunciación de SCITIS y SITIS sea virtualmente homófona para el consumidor promedio. El lexema o raíz léxica identificable es prácticamente compartido, ya que la parte principal y preponderante de ambas palabras es ITIS.

Dada su similitud formal, ambas evocan una impresión global similar, probablemente ligada a una raíz latina que sugiere el concepto de "saber" o "sistema", lo que potencia el riesgo de confusión. Los signos, al ser casi idénticos en su secuencia vocálica y consonántica final, generan una impresión general que el consumidor no retiene mediante un análisis morfológico detallado, sino por su sonoridad y composición visual compacta.

En el presente caso, se puede concluir que existe un riesgo de confusión directo en el mercado. La identidad de la sílaba tónica y su posición, la coincidencia total en la secuencia alfabética y la homofonía coincidente de las expresiones denominativas SCITIS y SITIS hacen que el consumidor, al percibir una de ellas, evoque fácilmente la otra.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

⁵ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0001879

42: Consultoría de tecnología informática en el ámbito del análisis de datos; programación de computadoras para el análisis de datos; programación de computadores para el análisis de datos; programación informática para el análisis de datos; servicios de análisis de datos técnicos; servicios de programación de computadores para el análisis de datos; servicios de programación informática para el análisis de datos.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Servicios
10149040	(42): Soluciones informáticas integrales. servicios de diseño y desarrollo de software.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de Conexidad Competitiva entre la Clase 42 de la solicitante y la Clase 42 de la cobertura de la marca hallada de oficio

La conexidad se fundamenta en la relación **género-especie** entre los servicios. El registro previamente concedido abarca los servicios de "servicios de diseño y desarrollo de software" y "soluciones informáticas integrales", los cuales constituyen el género o la categoría más amplia de servicios de tecnología. Dentro de este género se inscriben los servicios que pretende amparar la solicitante, tales como la "programación de computadoras para el análisis de datos" y la "programación informática para el análisis de datos". Estos últimos son, sin duda, una especie o subconjunto de los servicios de diseño y desarrollo de software, pues la programación de *software* con fines específicos de análisis de datos es una modalidad especializada de desarrollo de *software* y una faceta de una solución informática integral. Por lo tanto, el consumidor al requerir un servicio de programación de *software* podría optar o sustituir el servicio genérico por uno especializado en análisis de datos.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos y/o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar servicios 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 nomenclador internacional. Así, la Dirección observa que entre las coberturas expuestas hay conexión competitiva derivada de la relación género-especie.

Adicionalmente, sobre la cobertura restante, se da el criterio de **razonabilidad**. Lo anterior, dado que, en la realidad del mercado de la tecnología y la informática, es perfectamente razonable para el consumidor que un mismo empresario que ofrece "soluciones informáticas integrales" y "servicios de diseño y desarrollo de software" (cobertura de la marca hallada de oficio) también ofrezca "consultoría de tecnología informática en el ámbito del análisis de datos" y "servicios de análisis de datos técnicos" (cobertura del solicitante). Estos son servicios que comparten el mismo canal de prestación, la misma naturaleza (consultoría y desarrollo de T.I.) y están dirigidos al mismo segmento de mercado (empresas o profesionales que requieren soporte informático avanzado). En este caso, la proximidad en la actividad económica refuerza la probabilidad de que el consumidor asuma un origen empresarial común, lo que genera el riesgo de confusión.

Ref. Expediente N° SD2025/0001879

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Negar el registro de la Marca **SCITIS** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por la sociedad **SCITIS GROUP SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2: Notificar de esta resolución a la sociedad **SCITIS GROUP SAS**, 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 3: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 42: Consultoría de tecnología informática en el ámbito del análisis de datos; programación de computadoras para el análisis de datos; programación de computadores para el análisis de datos; programación informática para el análisis de datos; servicios de análisis de datos técnicos; servicios de programación de computadores para el análisis de datos; servicios de programación informática para el análisis de datos.