

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84949

Ref. Expediente N° SD2025/0026417

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 25 de marzo de 2025, AO Kaspersky Lab, solicitó el registro de la Marca KASPERSKY (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 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 45: Concesión de licencias de propiedad intelectual.

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° SD2025/0026417

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	KASPERSKY	KASPERSKY LAB, ZAO	06116813	8	42	Marca	Registrada	27 jun. 2027
Nominativa	KASPERSKY	KASPERSKY LAB, ZAO	06116811	8	9	Marca	Registrada	27 jun. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
KASPERSKY	KASPERSKY KASPERSKY

•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° SD2025/0026417

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que:

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de 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. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que los signos cotejados son idénticos, por lo cual no se requiere mayor análisis para determinar el riesgo de confusión existente.

"La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento o del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada." (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 21-IP-96, G.O. 318 de enero 26 de 1998. Citada en proceso 59-IP-2000, el primero de septiembre del año 2000, relativo a la marca MAX MARA)."

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 productos y/o servicios⁴.

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa 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° SD2025/0026417

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

45: Concesión de licencias de propiedad intelectual.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente

Producto y servicios

06116813

(42): programación de computadora; diseño, desarrollo y servicios de asesoramiento relacionados a software de computadoras, particularmente software para identificar y remover virus de computadoras; instalación, actualización y mantenimiento de software y programas de computadoras; instalación y mantenimiento de software y programas de computadoras para la detección y reparación de computadoras infectadas con virus y la reparación de información, aplicaciones y programas contaminados con virus; recuperación de datos de computadora; servicios de asesoramiento en el uso de software antivirus.

06116811

(9): software de computadoras; programas de computadora; bases de datos; software de computadora para examinar y remover virus de computadora; software y programas de computadora que examinan datos para desinfectar archivos, borrar archivos infectados o sus partes y comprobar la integridad de los datos para la protección, antivirus y seguridad de datos; software y programas de computadora que identifican códigos maliciosos y macro comandos, que previenen su ejecución para controlar la seguridad de la computadora e internet; bases de datos electrónicos para la protección antivirus de computadoras, grabadas en medios computarizados; soporte de datos magnéticos pregrabados, soporte de datos óptimos, discos flexibles y cd-rom que contengan software antivirus; y software antivirus grabado en medios computarizados.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 45 y los servicios de la clase 42 internacional (Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Escenario que se presenta en este caso, pues el consumidor podría establecer una conexión entre los servicios de una empresa que desarrolla y comercializa software para detectar virus (clase 42) y los servicios del empresario que otorga licencias para que otros usen, distribuyan o modifiquen ese software, que es el servicio referido de la clase 45, es decir, es necesario que, para la prestación de los servicios de antivirus, software, programas de computadoras se obtenga la respectiva licencia de uso. La interrelación entre estos servicios sugiere una estrategia empresarial coherente que aborda diversas facetas de la seguridad cibernética y las licencias de propiedad intelectual, lo que lleva al consumidor a percibirlos como partes de un mismo conjunto que proviene de un único origen empresarial.

Configurándose riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

Ref. Expediente N° SD2025/0026417

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

Adicionalmente, esta Dirección observa que los servicios de concesión de licencias de propiedad intelectual pueden compartir canales de distribución y medios publicitarios similares con los servicios relacionados con software antivirus. En particular, es habitual que tanto la concesión de licencias como el software y los servicios de programación, mantenimiento y asesoría se promocionen y comercialicen a través de plataformas digitales especializadas, páginas web corporativas, ferias y eventos del sector tecnológico, así como mediante campañas publicitarias en redes sociales y medios especializados en tecnología y seguridad informática. Esta coincidencia en los canales de distribución y medios de publicidad incrementa la probabilidad de que los consumidores o usuarios finales perciban dichos servicios como parte de una misma oferta comercial o provenientes de una misma fuente empresarial.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 45 y los productos de la clase 9 internacional (Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Para esta dirección existe conexidad entre los servicios y productos cotejados tomando en cuenta que pertenecen a un mismo campo relacionado con el software y la obtención de las respectivas licencias para su uso, compartiendo un mismo nicho comercial referido al sector de las tecnologías, por una parte, encontramos la prestación de servicios de concesión de licencias de propiedad intelectual y por otro los productos de software. En este orden de ideas, es probable que en la prestación de los servicios en mención se ponga a disposición de los consumidores las licencias para el uso de los softwares, por ende, dadas las similitudes de los signos y la conexidad existentes es razonable que puedan ser relacionados a un mismo origen empresarial, hecho que es 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 KASPERSKY (Nominativa) para

Ref. Expediente N° SD2025/0026417

distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por AO Kaspersky Lab, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a AO Kaspersky Lab, 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 21 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 45: Concesión de licencias de propiedad intelectual.