

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 506

Ref. Expediente N° SD2025/0034144

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 11 de abril de 2025, **NETTI GROUP SAS**, solicitó el registro de la marca **NETTI** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1065 el 28 de abril de 2025, **NETUX S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“II. FUNDAMENTO LEGAL DE LA OPOSICIÓN

La presente oposición se fundamenta en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que establece:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero [...] cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.”

Esta disposición tiene como propósito proteger tanto los derechos de los titulares de marcas previamente registradas como al consumidor frente a la posibilidad de confusión sobre el origen empresarial de los servicios ofrecidos. El respeto al derecho de prioridad y el principio de veracidad en el mercado exigen la denegación del registro de signos que puedan inducir a error al público consumidor, como ocurre en el caso que nos ocupa.

III. COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS: NETUX vs. NETTI

1. Análisis fonético y ortográfico

Las marcas NETUX y NETTI presentan una similitud fonética y ortográfica evidente. Ambas están compuestas por cinco letras, comparten el prefijo “NET”, y difieren solo en las dos letras finales, lo cual representa una variación mínima. Esta raíz común “NET” es la porción fonética dominante y, en ambos casos, se pronuncia de forma idéntica.

La diferencia entre las terminaciones “UX” (NETUX) y “TI” (NETTI) no es suficiente para evitar confusión auditiva, especialmente en un contexto comercial donde los signos son pronunciados rápidamente o en ambientes de baja atención. Además, el sufijo “TI” se pronuncia de manera suave, haciendo que la palabra NETTI suene similar a NETUX cuando es expresada en voz alta.

Desde el punto de vista ortográfico, las letras iniciales idénticas (N-E-T) y la longitud

¹ 42: Alojamiento de bases de datos; alojamiento de espacio de memoria en internet; alojamiento de espacio de memoria para sitios web; alojamiento de páginas web en internet; administración de servidores; alojamiento de servidores; alquiler de servidores web; programación de software operativo para redes y servidores informáticos; diseño y desarrollo de software por el cloud computing; mantenimiento de software; portabilidad de software; programación informática y diseño de software; servicios externalizados de software de computadora como servicio; servicios de asesoramiento en el ámbito de las aplicaciones y redes de cloud computing; servicios de consultoría en el ámbito del cloud computing.

Ref. Expediente N° SD2025/0034144

igual de los signos refuerzan la percepción de semejanza. La estructura visual sencilla, simétrica y de lectura rápida, contribuye al riesgo de confusión, especialmente al tratarse de marcas utilizadas en soportes digitales donde la lectura superficial es frecuente.

2. Análisis conceptual y semántico

Ambas marcas evocan una relación con servicios tecnológicos, digitales o de red. El prefijo “NET” alude claramente a “network” o “internet”, términos universalmente reconocidos en el ámbito tecnológico. Esta coincidencia no es trivial: en el contexto del mercado de servicios informáticos y de cloud computing, dicha raíz tiene una fuerte carga semántica que sugiere conectividad, tecnología y software.

Así, tanto NETUX como NETTI presentan un significado subyacente vinculado con lo digital. Ninguna de las terminaciones (“UX” o “TI”) aporta un contenido semántico que modifique sustancialmente esa noción común. Por el contrario, “UX” podría incluso ser interpretado como la abreviatura de “user experience”, reforzando la asociación con software y diseño digital; mientras que “TI” es una abreviatura común de “tecnologías de la información”. Por tanto, desde el punto de vista conceptual, los signos se encuentran dentro del mismo universo temático, lo que refuerza el riesgo de asociación por parte del consumidor.

3. Análisis gráfico

Ambas marcas son de naturaleza mixta. No obstante, conforme a la doctrina del Tribunal Andino de Justicia y a la práctica administrativa de la SIC, el componente denominativo tiene mayor peso en la memoria del consumidor, especialmente cuando los elementos gráficos son estilizados pero no disruptivos. En este caso, la similitud entre los elementos verbales es tal que los detalles gráficos no logran disipar el riesgo de asociación.

Adicionalmente, el estilo tipográfico de ambas marcas es moderno y sobrio, enfocado en reforzar la idea de tecnología, sin elementos visuales particularmente diferenciadores. Esto contribuye a la similitud gráfica general entre los signos.

IV. CONEXIDAD APLICATIVA Y RIESGO DE CONFUSIÓN

1. Productos y servicios amparados y su complementariedad

La marca NETUX se encuentra registrada en la clase 42 para servicios científicos y tecnológicos, diseño y desarrollo de software y ordenadores. La solicitud de registro de la marca NETTI también se orienta a la clase 42, incluyendo servicios de alojamiento de bases de datos, administración de servidores, diseño de software en cloud computing, consultoría en tecnologías de la información y mantenimiento de software.

Ambas marcas pretenden identificar servicios que, aunque no idénticos en su descripción literal, se mueven en un mismo entorno funcional: la provisión de soluciones tecnológicas, informáticas y de infraestructura digital. En consecuencia, los servicios protegidos se superponen parcial o totalmente en su ámbito de aplicación, están dirigidos al mismo tipo de usuario, y pueden ser objeto de contratación dentro del mismo proceso empresarial o institucional.

Esta proximidad funcional y económica configura una “conexidad competitiva”, ampliamente reconocida como fuente de riesgo de asociación en la doctrina de la SIC y del Tribunal Andino. Al tratarse de servicios que coexisten en los mismos entornos contractuales, no es razonable exigir al consumidor promedio un esfuerzo analítico que le permita disociar ambos signos, máxime cuando los mismos comparten elementos nominativos sustanciales.

Ref. Expediente N° SD2025/0034144

2. Perfil del consumidor promedio

El consumidor relevante en este caso es un usuario institucional o corporativo que contrata servicios informáticos y de software especializado. No obstante, conforme a los principios de la SIC y el Tribunal Andino, este consumidor actúa con un nivel medio de atención, sin realizar análisis técnicos exhaustivos de las marcas. El hecho de que se trate de servicios profesionales o complejos no excluye la posibilidad de confusión, dado que las decisiones comerciales frecuentemente se basan en elementos de recordación verbal o visual inmediata.

En contextos donde los servicios se contratan por catálogos digitales, plataformas B2B o en procesos de licitación con referencias marcarias, el consumidor puede asumir erróneamente que marcas similares designan servicios de una misma empresa o grupo corporativo. Por tanto, el perfil del consumidor promedio en este mercado es particularmente vulnerable al riesgo de asociación cuando los signos son tan similares como NETUX y NETTI.

V. ANÁLISIS DEL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN

Conforme a la Decisión 486 de 2000, el riesgo de confusión se configura no solo por la semejanza visual o fonética entre los signos, sino por el contexto económico, funcional y perceptivo en que coexisten. En el presente caso, se identifican múltiples factores de riesgo:

- a. Alta similitud ortográfica y fonética entre los signos NETUX y NETTI, ambos con raíz NET y terminaciones cortas fácilmente confundibles.*
- b. Coincidencia conceptual al evocar el mismo universo semántico vinculado con redes, tecnología y servicios digitales.*
- c. Identidad o superposición de servicios en la clase 42, con funciones complementarias o intercambiables.*
- d. Coincidencia en los canales de comercialización: plataformas digitales, contratación institucional, consultorías tecnológicas.*
- e. Público objetivo profesional, pero expuesto a procesos de decisión rápida, lo que aumenta el margen de error perceptivo.*

En consecuencia, el consumidor puede asociar ambos signos como pertenecientes a una misma familia de marcas, o asumir que existe un vínculo empresarial entre ellas. Esta confusión —sea directa o indirecta— resulta jurídicamente relevante y debe evitarse.

VI. CONCLUSIONES Y PETICIÓN

Del análisis efectuado se concluye que la marca solicitada “NETTI” incurre en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por cuanto:

Es marcadamente similar desde los puntos de vista fonético, ortográfico, gráfico y conceptual con la marca registrada NETUX.

Los servicios identificados en ambas marcas comparten un mismo ámbito técnico y funcional, y son contratados por consumidores institucionales bajo condiciones de proximidad comercial.

El consumidor promedio, bajo condiciones normales de mercado, puede fácilmente incurrir en error respecto del origen empresarial de los servicios identificados.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Superintendencia de Industria y Comercio que se niegue el registro del signo mixto “NETTI”, en protección de los derechos marcarios previamente adquiridos por NETUX S.A.S. y en aplicación de los principios que rigen la propiedad industrial en Colombia”.

Ref. Expediente N° SD2025/0034144

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **NETTI GROUP SAS**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“1. HECHOS

1.1. La sociedad NETTI S.A.S., presentó solicitud de registro de marca para el signo NETTI (mixta) con el fin de identificar servicios identificados en la clase 42 internacional, correspondiente al expediente SD2025/0034144.

1.2. La marca en mención fue publicada en el extracto de la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1065 del 28 de abril de 2025.

1.3. El apoderado de la sociedad NETUX S.A.S., presentó oposición al registro de la marca de la referencia, en la cual expresa que la marca en mención es irregistrable debido a que ésta es confundible con la marca de su representada.

1.4. La marca NETTI (mixta) en clase 42 solicitada por mi representada es claramente registrable como se demostrará en el presente escrito.

1.5. Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta los términos establecidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y demás disposiciones vigentes, presento a ustedes las siguientes.

2. PETICIONES

2.1. Se declare infundada la oposición presentada por la abogada LINA MARIA JARAMILLO SALDARRIAGA actuando como apoderada de la sociedad NETUX S.A.S., titular de la marca NETUX (Mixta), Clase 42 del nomenclátor.

2.2. Se conceda por parte de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el registro de la marca de la referencia, para distinguir servicios en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. FUNDAMENTOS

3.1. DE LA SIMILITUD ESTRUCTURAL

NO FRACCIONAMIENTO DE LOS SIGNOS COTEJADOS – EL SIGNO COMO CONJUNTO

La marca solicitada por mi representado es completamente registrable, toda vez que no afecta el derecho del opositor ni de ningún otro tercero, al no causar riesgo de confusión o de asociación frente a un signo previamente registrado, ni es una marca idéntica o semejante a la del opositor o a otra previamente registrada.

Frente al argumento expuesto por el opositor, en el que expresa que existe una similitud o semejanza de signos entre la marca solicitada por mi representado y la marca del opositor; es necesario decir que no es cierto que exista tal similitud, toda vez que de realizarse cotejo o comparación de marcas conforme a la regla general, éste debe llevarse a cabo teniendo en cuenta el conjunto de elementos que integran cada uno de los signos, teniendo en cuenta el aspecto visual, gráfico, fonético y conceptual, absteniéndose de hacer comparaciones fragmentadas, donde se analizan por separados los aspectos que constituyen la marca como tal.

Por este motivo, siguiendo la regla general, es necesario analizar el impacto visual del conjunto que constituye cada signo confrontado, respetándose la integridad del signo, apreciándolo en su conjunto, tal como ha sido solicitado para su registro ante la oficina nacional competente, y tal como será percibido por los consumidores.

Ref. Expediente N° SD2025/0034144

Es necesario tener en cuenta que las marcas confrontadas son mixtas y como tal consisten en una combinación de expresiones denominativas y figurativas que deben ser cotejadas como un todo, y no separadamente como pretende hacerlo el opositor.

Conforme a lo anteriormente expuesto, tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

MARCA SOLICITADA POR NETTI S.A.S.
NETTI (Mixta), Clase 42 del nomenclátor.

MARCA OPOSITORA
NETUX (Mixta) Clase 42 del nomenclátor

Es claro para el consumidor común de los servicios distinguidos por los dos signos cotejados; que los signos son claramente diferenciables en su conjunto, toda vez que:

a. Visualmente: no hacen uso de la misma fuente ni de similares elementos gráficos. Por el contrario, en el signo solicitado, la expresión NETTI tiene elementos gráficos claramente distintivos al inicio del signo, consistentes en una silueta de una nube en medio de la letra E, y las expresiones NETTI, haciendo uso de colores distintivos, esta figura, hace parte de la marca como un todo, otorgándole la distintividad necesaria frente a un signo compuesto por la expresión NETUX marca que solo comparte una raíz nominativa NET, ampliamente usada en marcas que distinguen servicios de la clase 42; es decir, es una marca claramente distinguible y diferenciable con la marca NETTI, entendiendo con NETUX además hace uso de dos colores y la palabra tecnología aplicada como parte del signo registrado.

b. Ortográficamente: El signo opositor se protege en su totalidad, coincidiendo parcialmente en la raíz NET, ampliamente utilizada para marcas de la clase 42, elemento que no puede ser tenido en cuenta dentro del análisis dada su calidad de elemento de uso común, tal como se probará en el presente escrito.

ne>tux
1 écnología Aplicada

Por lo tanto, es claro que los signos analizados en su conjunto son claramente diferenciables o distinguibles, lo son con mayor claridad cuando los mismos son analizados sin ser fraccionados, lo son para un consumidor común o habitual, y lo son con mayor razón, para un consumidor que busca servicios como los identificados por las marcas confrontadas, este consumidor sabe diferenciar entre la marca NETTI y la marca NETUX, debido a que no generan absolutamente ningún riesgo en la capacidad de identificar cada una de las marcas.

Marca solicitada
Marca opositora

3.2. MARCAS QUE HACEN USO DEL ELEMENTO NET

La opositora fundamenta la oposición en la similitud existente en cuanto al uso de la raíz nominativa NET en ambas marcas, sin embargo, es importante aclarar que aunque los elementos principales de cada signo son NETTI y NETUX, elementos que otorgan la distintividad necesaria a ambas marcas, también es importante recalcar que estos elementos están compuestos por la raíz NET, raíz que determina la supuesta similitud entre los signos aquí confrontados, raíz que a su vez la encontramos en 121 marcas registradas en la clase 42, únicamente como raíz, es decir que inicia con el elemento NET, si incluimos las que tienen el elemento NET dentro del conjunto marcario este número aumenta

ne>tux

Ref. Expediente N° SD2025/0034144

1 écnología Aplicada

sustancialmente a 279 marcas, registradas y vigentes, motivo por el cual, consideramos que el uso del elemento NET como raíz no puede ser tomado en cuenta para el estudio de las marcas y el impacto de estas dos en el público consumidor, debido a que son elementos a los que el consumidor está ampliamente expuesto en marcas de la clase 42, a continuación el resultado de la búsqueda del parámetro NET para marcas registradas de la clase 42, y algunos ejemplos de marcas registradas con esta raíz.*

4. CONCLUSIÓN

Con todo lo anterior, ha quedado demostrado que entre las marcas NO existen suficientes similitudes que impidan su coexistencia; Por las anteriores razones, solicito se decida la acción de cancelación presentada en contra de la marca opositora, se declare infundada la oposición presentada por la sociedad NETUX S.A.S., y se conceda el registro de la marca NETTI en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de mi poderdante la sociedad NETTI S.A.S.”.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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

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. (...)."

Ref. Expediente N° SD2025/0034144

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

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486:

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	NETUX	NETUX S.A.S.	10078048	9	42	Marca	Registrada	30 nov. 2030

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 NETTI (Mixto)	 NETUX (Mixto)

Facultad oficiosa de la administración

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 (dentrífico) 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.



Resolución N° 506

Ref. Expediente N° SD2025/0034144

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irreregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irreregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

- “1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irreregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de su deber legal y visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se destaca que esta Dirección realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada.

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clases	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	NTTIC	S.I.M. CONSULTORES S.A.S.	SD2020/0088738	11	42	Marca	Registrada	20 abr. 2031
Mixta	NETIS	NETIS TECHNOLOGY CO., LTD.	15036338	10	9	Marca	Registrada	05 jul. 2031

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signo citado de oficio
 NETTI (Mixto)	 netis NETIS (Mixto)

⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0034144

	 NTTIC (Mixto)
--	--

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a saber:

“(i) 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.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

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

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) 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”.⁵

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.



Ref. Expediente N° SD2025/0034144

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro⁶”.

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁷

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el

⁶ Ibidem

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina., Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0034144

componente figurativo, realizando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

ii) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)⁸.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada 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 (...)

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 signos¹⁰.

Análisis comparativo frente a la marca opositora

El signo NETTI (mixto) se encuentra conformado por un elemento denominativo principal consistente en la expresión "NETTI", representada con un diseño gráfico estilizado. No obstante, dichos elementos gráficos cumplen una función meramente ornamental, siendo el componente nominativo aquel que concentra la atención del consumidor y permite la identificación y recordación del signo en el mercado.

⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁹ "Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014".

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina., Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0034144

Por su parte, el signo NETUX (mixto) está integrado por el elemento denominativo “NETUX”, acompañado de recursos gráficos y de la expresión adicional “Tecnología Aplicada”. Al igual que en el signo solicitado, los elementos figurativos no desplazan la relevancia del componente denominativo, el cual se erige como el principal medio de identificación del signo.

Conforme a la doctrina reiterada de esta Dirección, en los signos mixtos el elemento nominativo suele ostentar carácter predominante, en tanto es el componente que el consumidor utiliza para solicitar, pronunciar y recordar la marca. En el presente caso, ni los elementos gráficos del signo solicitado ni el del signo opositor cuentan con la suficiente fuerza distintiva para neutralizar el impacto del componente verbal, razón por la cual el análisis comparativo debe centrarse en las expresiones “NETTI” y “NETUX”.

Del cotejo integral de los signos enfrentados, esta Dirección considera que no existe similitud suficiente que permita declarar la irregistrabilidad del signo solicitado, en la medida en que las diferencias advertidas entre las marcas resultan aptas para diluir el riesgo de confusión en el mercado.

En primer lugar, si bien ambos signos coinciden en la partícula “NET”, lo cierto es que dicha expresión constituye un elemento de uso común dentro del ámbito de los servicios tecnológicos y de software propios de la clase 42, tanto para los servicios distinguidos por el signo opositor —servicios científicos y tecnológicos, así como diseño y desarrollo de ordenadores y software— como para aquellos pretendidos por el signo solicitado —servicios de alojamiento, administración de servidores, cloud computing, programación y mantenimiento de software—. En consecuencia, dicha coincidencia no puede ser apropiada de manera exclusiva por un solo titular ni ostenta suficiente fuerza distintiva para fundamentar un riesgo de confusión.

Desde el punto de vista ortográfico, los signos presentan diferencias claras en sus terminaciones, toda vez que uno finaliza en “-TI” y el otro en “-UX”, estructuras gráficas distintas que generan una impresión visual diferenciada. Estas divergencias resultan relevantes dentro del análisis comparativo, en la medida en que inciden directamente en la percepción global de los signos.

En el plano fonético, los signos suenan de manera distinta, debido a que presentan vocales finales diferentes y consonantes disímiles en su terminación, lo que produce una cadencia sonora claramente diferenciable al momento de su pronunciación. Así, la variación en la estructura fonética final impide que el consumidor promedio confunda los signos al ser expresados verbalmente.

Desde una perspectiva conceptual, ninguno de los signos transmite un significado concreto o una idea determinada para el consumidor promedio. Esta ausencia de carga semántica no genera coincidencias conceptuales que aproximen los signos, sino que, por el contrario, refuerza la relevancia de las diferencias ortográficas y fonéticas, las cuales resultan suficientes para descartar un riesgo de confusión o de asociación.

En conclusión, si bien los signos en conflicto coinciden en un elemento de uso común dentro del sector tecnológico, las diferencias ortográficas y fonéticas en sus terminaciones, permiten afirmar que no existe similitud suficiente que induzca al consumidor a error.

En consecuencia, esta Dirección considera que el signo solicitado no incurre en la causal de irregistrabilidad, al no configurarse un riesgo de confusión o de asociación respecto del signo opositor.

Ref. Expediente N° SD2025/0034144

Análisis comparativo frente a la marca hallada de oficio NETIS

El signo NETIS (mixto) está conformado por un elemento denominativo principal consistente en la expresión “NETIS”. Los elementos figurativos no incorporan rasgos particularmente distintivos ni generan una impresión visual autónoma que desplace la atención del consumidor del componente verbal, el cual se presenta como el eje central del signo y el principal medio de identificación en el mercado.

De conformidad con la doctrina reiterada de esta Dirección, en los signos mixtos el elemento nominativo suele ostentar carácter predominante, en la medida en que es el componente que el consumidor pronuncia, recuerda y utiliza para solicitar los productos o servicios identificados. En el caso del signo citado de oficio, los elementos gráficos carecen de la fuerza distintiva suficiente para neutralizar el impacto del vocablo “NETIS”, razón por la cual el análisis comparativo debe centrarse en dicho elemento denominativo.

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte que los signos NETTI y NETIS presentan una similitud relevante, toda vez que coinciden tanto en el prefijo “NET” como en la terminación “-TI/-TIS”, compartiendo una estructura gráfica altamente cercana. La adición de la letra “S” al final del signo citado de oficio no resulta suficiente para diluir la similitud existente entre los signos, por cuanto se trata de una variación mínima que no altera de manera sustancial la configuración visual del conjunto marcario.

En el plano fonético, los signos en conflicto también presentan un alto grado de aproximación, en la medida en que comparten las mismas vocales, lo que produce un sonido muy similar al momento de su pronunciación. Asimismo, ambos signos cuentan con la misma cantidad de sílabas, y la presencia de la consonante final “S” en el signo citado de oficio no introduce una diferencia fonética suficientemente perceptible que permita al consumidor promedio distinguirlos con claridad. En consecuencia, al ser pronunciados, los signos generan una impresión auditiva cercana, susceptible de inducir a confusión.

Desde una perspectiva conceptual, tanto el signo solicitado como el signo citado de oficio corresponden a expresiones de fantasía, carentes de un significado concreto o una carga semántica identificable para el consumidor promedio. Esta ausencia de contenido conceptual no contribuye a diferenciarlos, sino que, por el contrario, refuerza la relevancia de las similitudes ortográficas y fonéticas advertidas en el cotejo, incrementando el riesgo de confusión o de asociación entre los signos enfrentados.

Análisis comparativo frente a la marca hallada de oficio NTTIC

El signo NTTIC (mixto) está conformado por un elemento denominativo principal consistente en la expresión “NTTIC”, representada en tipografía moderna y acompañada de un elemento gráfico abstracto que cumple una función meramente ornamental. Dicho componente figurativo no introduce un elemento conceptual autónomo ni posee la suficiente fuerza distintiva para desplazar la atención del consumidor del componente verbal, el cual se presenta como el eje central del signo y el principal medio de identificación en el mercado.

De conformidad con la doctrina reiterada de esta Dirección, en los signos mixtos el elemento nominativo suele ostentar carácter predominante, por cuanto es el componente que el consumidor pronuncia, recuerda y utiliza para identificar el origen empresarial de los productos o servicios. En el caso del signo citado de oficio, los elementos gráficos no neutralizan ni superan el impacto del vocablo “NTTIC”, razón por la cual el análisis comparativo debe centrarse en dicho elemento denominativo.

Ref. Expediente N° SD2025/0034144

Desde el punto de vista ortográfico, se observa que los signos NETTI y NTTIC presentan una similitud relevante, en la medida en que coinciden en su estructura silábica y comparten la secuencia central “TT”, la cual resulta altamente llamativa dentro de la configuración gráfica de ambos signos. Asimismo, de la lectura del signo citado de oficio es posible interpretar fonéticamente la expresión como “NETTIC”, circunstancia que aproxima aún más su apariencia visual al signo solicitado. La adición de la letra “C” al final del signo citado de oficio no resulta suficiente para diluir los parecidos existentes, toda vez que se trata de una variación mínima que no altera de manera sustancial la impresión global que producen los signos en conjunto.

En el plano fonético, los signos también presentan una aproximación significativa, dado que comparten una estructura sonora similar, en la cual la doble consonante “TT” concentra la mayor carga auditiva. La presencia de la consonante final “C” en el signo citado de oficio no introduce una diferencia fonética claramente perceptible para el consumidor promedio, por lo que, al ser pronunciados, los signos generan una impresión acústica cercana. En consecuencia, la similitud en la cadencia y en la estructura fonética refuerza el riesgo de confusión o asociación entre los signos enfrentados.

Desde la perspectiva conceptual, tanto el signo solicitado como el signo citado de oficio corresponden a expresiones de fantasía, carentes de un significado concreto o una carga semántica identificable para el consumidor promedio. Esta ausencia de contenido conceptual no contribuye a diferenciarlos, sino que, por el contrario, refuerza la relevancia de las similitudes ortográficas y fonéticas advertidas en el cotejo, incrementando el riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

Conexidad competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

42: Alojamiento de bases de datos; alojamiento de espacio de memoria en internet; alojamiento de espacio de memoria para sitios web; alojamiento de páginas web en internet; administración de servidores; alojamiento de servidores; alquiler de servidores web; programación de software operativo para redes y servidores informáticos; diseño y desarrollo de software por el cloud computing; mantenimiento de software; portabilidad de software; programación informática y diseño de software; servicios externalizados de software de computadora como servicio; servicios de asesoramiento en el ámbito de las aplicaciones y redes de cloud computing; servicios de consultoría en el ámbito del cloud computing.

Los signos hallados de oficio identifican:

Expedientes

Productos y servicios

SD2020/0088738

9 Periféricos informáticos; antenas; módems; equipos ópticos de comunicación; equipos de comunicación en red; aparatos para juegos que se utilicen con pantallas de visualización externas o monitores; cables eléctricos; hilos eléctricos; tomas de corriente; cajas de empalme (electricidad).

15036338

42 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos, servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial, control de calidad y servicios de autenticación, diseño y desarrollo de equipos informáticos y software.



Ref. Expediente N° SD2025/0034144

Análisis de conexidad competitiva de la Clase 42 solicitada frente a la Clase 9 de la marca hallada de oficio

En el presente asunto, la Dirección considera que existe conexidad competitiva desde el criterio de la razonabilidad, atendiendo a la percepción que el consumidor promedio puede formarse respecto del origen empresarial de los mismos.

En efecto, los servicios de alojamiento de bases de datos, administración y alquiler de servidores, programación y diseño de software, cloud computing y consultoría en tecnologías de la información, propios de la clase 42, se desarrollan dentro de un entorno tecnológico altamente especializado, en el cual resulta habitual la interacción con equipos, periféricos informáticos, dispositivos de comunicación en red, módems, antenas y demás elementos técnicos, comprendidos en la clase 9.

Desde la perspectiva del consumidor promedio, quien no realiza un análisis técnico exhaustivo sobre la estructura empresarial detrás de los productos y servicios ofrecidos en el mercado, resulta razonable suponer que los bienes tecnológicos de la clase 9 y los servicios informáticos de la clase 42 pueden provenir de un mismo origen empresarial, de empresas vinculadas o de un mismo grupo económico, toda vez que en el sector tecnológico es frecuente que las compañías integren en su actividad tanto el suministro de productos como la prestación de servicios especializados.

Así, aun cuando no se configure identidad, relación género-especie ni sustituibilidad entre las coberturas confrontadas, la razonable expectativa del consumidor acerca de un posible vínculo empresarial entre quienes comercializan equipos y dispositivos tecnológicos y quienes prestan servicios de software, redes y cloud computing permite afirmar la existencia de conexidad competitiva, en la medida en que dicha percepción puede conducir a un riesgo de asociación jurídicamente relevante.

En consecuencia, desde el criterio de la razonabilidad, esta Dirección concluye que los productos de la clase 9 y los servicios de la clase 42 no resultan ajenos entre sí en el mercado, lo cual debe ser tenido en cuenta en el análisis del riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto.

Análisis de conexidad competitiva de la Clase 42 solicitada frente a la Clase 42 de la marca hallada de oficio

Esta Dirección observa que los servicios distinguidos por el signo solicitado y aquellos identificados por el antecedente hallado de oficio se encuentran comprendidos dentro de un mismo ámbito tecnológico, al referirse ambos a servicios científicos y tecnológicos, así como al diseño, desarrollo, programación y análisis de software y soluciones informáticas, todos ellos pertenecientes a la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

En particular, se advierte que los servicios amparados por el antecedente hallado de oficio constituyen un género amplio, dentro del cual se inscriben los servicios específicos pretendidos por el signo solicitado, tales como alojamiento de bases de datos, cloud computing, programación informática, mantenimiento de software y servicios de consultoría tecnológica, los cuales representan manifestaciones concretas y especializadas de dicho género.

En consecuencia, esta Dirección concluye que existe una relación género–especie entre las coberturas confrontadas, circunstancia suficiente para afirmar la conexidad competitiva entre los servicios identificados por los signos en conflicto. En virtud de lo anterior, no resulta necesario profundizar en el análisis de otros criterios de conexidad,

Resolución N° 506

Ref. Expediente N° SD2025/0034144

tales como la identidad, la sustituibilidad, la complementariedad o la razonabilidad, por cuanto la relación género–especie acreditada permite tener por satisfecha la exigencia de conexidad para efectos del análisis del riesgo de confusión o de asociación.

Conclusión

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, por lo signos hallados de oficio, mas no por la oposición.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **NETUX S.A.S.**

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la marca **NETTI** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹¹, solicitada por **NETTI GROUP SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar a **NETTI GROUP SAS**, solicitante del registro, y a **NETUX S.A.S.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹¹ **42:** Alojamiento de bases de datos; alojamiento de espacio de memoria en internet; alojamiento de espacio de memoria para sitios web; alojamiento de páginas web en internet; administración de servidores; alojamiento de servidores; alquiler de servidores web; programación de software operativo para redes y servidores informáticos; diseño y desarrollo de software por el cloud computing; mantenimiento de software; portabilidad de software; programación informática y diseño de software; servicios externalizados de software de computadora como servicio; servicios de asesoramiento en el ámbito de las aplicaciones y redes de cloud computing; servicios de consultoría en el ámbito del cloud computing.

