

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 2512

Ref. Expediente N° SD2025/0061942

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 junio de 2025, Neicon Consulting Group SAS, solicitó el registro de la Marca ORKHA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1073, 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 **35:** Consultoría de empresas; asesoramiento y consultoría en negocios; consultoría sobre procesamiento de datos; servicios de análisis de datos de negocios; consultoría en gestión de datos.

41: Educación; acompañamiento profesional [educación]; educación sobre gestión de negocios; servicios de acompañamiento profesional [educación].

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° SD2025/0061942

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
Mixta	Orcas Corporación	CORPORACION ORCAS	14076154	10	25, 41	Marca	Registrada	31 de agosto de 2035
Mixta	ORCA ORGANIZATIONAL RISK AND COMPLIANCE ADMINISTRATION	GLOBAL CONSULTING PROFESSIONALS, S.A. DE C.V.	13103171	9	9	Marca	Registrada	29 de noviembre de 2033
Mixta	ORCA ORGANIZATIONAL RISK AND COMPLIANCE ADMINISTRATION	GLOBAL CONSULTING PROFESSIONALS, S.A. DE C.V.	13103177	9	42	Marca	Registrada	25 de octubre de 2033

•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

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° SD2025/0061942

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en



Ref. Expediente N° SD2025/0061942

la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

En concordancia con lo anterior esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles en su elemento nominativo siendo este el principal por el cual el consumidor identifica y retiene información. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica, visual y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

Ortográficamente entre los signos ORKHA y ORCAS CORPORACIÓN se evidencia reproducción de la raíz OR_A__ con uso de consonantes similares KH / C_S que emiten una impresión en conjunto similar, visualmente comparten una misma longitud de letras y fonéticamente emiten una misma sonoridad ya que su pronunciación en español (/orka/ y /orkas/) es prácticamente idéntica.

En otro lado entre los signos ORKHA y ORCA se evidencia reproducción de la raíz ORC/K con terminación en HA/A, visualmente comparten una longitud cercana letras 4-5 y fonéticamente emiten una misma sonoridad ya que su pronunciación en español (/or-kha/ y /or-ca) es prácticamente idéntica.

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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Consultoría de empresas; asesoramiento y consultoría en negocios; consultoría sobre procesamiento de datos; servicios de análisis de datos de negocios; consultoría en gestión de datos.

41: Educación; acompañamiento profesional [educación]; educación sobre gestión de negocios; servicios de acompañamiento profesional [educación].

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° SD2025/0061942

Los signos previamente registrado identifican:

Expediente 14076154 clase 41: Educación; formación; actividades deportivas y culturales.

Expediente 13103171 clase 9: Soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, dvd y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores. programas de sistemas operativos informáticos grabados; programas informáticos grabados; programas informáticos [software descargable].

Expediente 13103177 clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; actualización de software; análisis de sistemas informáticos; programación de computadoras; consultoría en diseño y desarrollo de hardware; consultoría en software; diseño de sistemas informáticos; diseño de software; recuperación de datos informáticos; desarrollo e investigación de nuevos productos para terceros; estudio de proyectos técnicos; alojamiento de sitios informáticos (sitios web); conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; conversión de datos y programas informáticos, excepto conversión física; duplicación de programas informáticos; instalación y mantenimiento de software; investigación técnica; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; programación de computadoras; alquiler de software; servicios de protección antivirus (informática); provisión de motores de búsqueda para internet.

Conexidad competitiva entre servicios de la misma clase 41 internacional Niza

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos 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 nomenclator internacional.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 y servicios de la clase 42 internacional Niza

Este Despacho evidencia que los servicios descritos por el solicitante en la clase 35, tales como consultoría sobre procesamiento de datos, servicios de análisis de datos de negocios y consultoría en gestión de datos, guardan relación con los servicios amparados por la marca registrada bajo el expediente 13103177 en la clase 42, los cuales comprenden la conversión, análisis y desarrollo de software y sistemas informáticos, recuperación de datos informáticos, desarrollo e investigación de nuevos productos para terceros, así como la conversión de datos o documentos de un soporte físico a uno electrónico y la conversión de programas informáticos.

Aun cuando los servicios comparados pertenecen formalmente a clases distintas, este Despacho advierte la existencia de conexidad competitiva bajo el criterio de razonabilidad, en la medida en que ambos grupos de servicios se enmarcan en el ámbito tecnológico y digital, orientados al tratamiento y gestión de información mediante herramientas informáticas. Además, pueden ser prestados por empresas del mismo sector y dirigirse a un público empresarial especializado que busca soluciones integrales en materia de gestión y

Ref. Expediente N° SD2025/0061942

análisis de datos, por lo cual el consumidor podría razonablemente suponer que provienen de un mismo origen empresarial.

En consecuencia, el consumidor podría razonablemente suponer que los servicios provienen del mismo origen empresarial, lo cual determina la conexidad competitiva entre las clases 35 y 42.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 y productos de la clase 9 internacional Niza

En cuanto los servicios de consultoría y análisis de datos de la clase 35 frente a los productos de la clase 9 registrados bajo el expediente 13103171 software y equipos de procesamiento de datos en la medida en que tales productos constituyen las herramientas técnicas necesarias para la ejecución de dichos servicios, lo cual refuerza la percepción de una unidad empresarial en el mercado tecnológico.

Desde la perspectiva del consumidor especializado en el mercado tecnológico o empresarial, resulta razonable suponer que quien desarrolla o comercializa software y equipos de procesamiento de datos (clase 9) también ofrezca servicios de consultoría o análisis de datos (clase 35), por tratarse de actividades dentro de una misma línea de negocios.

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 productos de un mismo género, por lo que el consumidor equivocadamente entenderá que el empresario encargado de un determinado tipo de elementos y/o actividades ha incursionado dentro del mismo género para otro sector.

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos 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

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 ORKHA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Neicon Consulting Group SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ **35:** Consultoría de empresas; asesoramiento y consultoría en negocios; consultoría sobre procesamiento de datos; servicios de análisis de datos de negocios; consultoría en gestión de datos.

Resolución N° 2512

Ref. Expediente N° SD2025/0061942

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca ORKHA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Neicon Consulting Group SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a Neicon Consulting Group SAS, 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 9 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 41: Educación; acompañamiento profesional [educación]; educación sobre gestión de negocios; servicios de acompañamiento profesional [educación].