

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 8493

Ref. Expediente N° SD2025/0061901

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, NUBI IT CONSULTING SERVICES S.A.S., solicitó el registro de la Marca Nubit Consulting (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072, 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 irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o

¹ 42: Alquiler de software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube; alquiler de software operativo para utilizar redes de computación en nube y acceder a las mismas; consultoría en redes y aplicaciones en la nube; consultoría en redes y aplicaciones en nube; diseño y desarrollo de software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube; diseño y desarrollo de software para informáticos en la nube; facilitación de acceso temporal a software operativo no descargable en línea para utilizar redes informáticas en nube y acceder a las mismas; facilitación de sistemas informáticos virtuales mediante la computación en nube; prestación de entornos informáticos virtuales a través de la informática en nube; programación de software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube; programación de software operativo para utilizar redes informáticas en nube y acceder a las mismas; servicios de asesoramiento en el ámbito de las aplicaciones y redes de computación en la nube; servicios de computación en la nube; servicios de consultoría en el ámbito de la computación en la nube; servicios informáticos en la nube; suministro de sistemas informáticos virtuales mediante la computación en nube; suministro de sistemas informáticos virtuales para la computación en la nube; suministro de sistemas informáticos virtuales y entornos informáticos virtuales para la computación en la nube; suministro de sistemas informáticos virtuales y entornos informáticos virtuales para la informática en la nube; servicios de mantenimiento de software informático; servicios de personalización de software de computadora; servicios de personalización de software de computadora; servicios de personalización de software informático; servicios de programación de software; servicios de programación de software de computadora; servicios de programación de software de computadora; servicios de programación de software de ordenador; servicios tercerizados en el ámbito de las software de computadora; software como servicio; software como servicio [saas]; servicios tecnológicos, así como de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios tecnológicos científicos.



Ref. Expediente N° SD2025/0061901

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	nubid.ai	ACRONIA SAS	SD2025/0043717	12	35, 42	Marca	Registrada	30 ene. 2036

Los signos a comparar son los siguientes:

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).³

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° SD2025/0061901

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”.

Análisis comparativo

Teniendo en cuenta los criterios de cotejo antes citados, y una vez analizados los signos NUBIT CONSULTING / NUBID.AI, esta Dirección observa claras semejanzas ortográficas y fonéticas en los vocablos predominantes en cada uno de los signos confrontados, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás.

En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea, se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado en su conjunto marcario incorpora la expresión relevante y con aptitud distintiva de la marca previamente registrada, es decir, el término “**NUBI**”. Al respecto, es preciso destacar que si bien el signo solicitado introdujo un cambio en la expresión al cambiar la consonante D por la T al final de la expresión, y adiciona la expresión “CONSULTING”, no es posible desconocer que el elemento reproducido, dadas sus características arbitrarias, así como su disposición dentro del conjunto marcario es el que goza de mayor relevancia, por ende, la presencia de este elemento coincidente en ambas marcas generaría una percepción similar de los signos entendiendo equivocadamente que provienen de un mismo origen empresarial.

Por otro lado, aunque el signo solicitado incorpora elementos gráficos, es preciso señalar que estos no generan una diferenciación sustancial que permita su acceso al registro. Esto se debe a que el componente predominante y de mayor impacto es el elemento denominativo, dado que este será el utilizado principalmente por los consumidores al momento de identificar o solicitar los servicios amparados por el signo. En consecuencia, la fuerza distintiva del signo radica esencialmente en su parte denominativa, lo que refuerza la necesidad de evaluar las similitudes frente a los signos previamente registrados.

Así las cosas, el signo solicitado, pese a tener elementos adicionales, al incorporar en su conjunto marcario el elemento relevante y con aptitud distintiva del signo antecedente reproduce un elemento esencial, lo que conlleva al consumidor a entender



Ref. Expediente N° SD2025/0061901

equivocadamente que los signos provienen de un mismo origen empresarial (Confusión indirecta).

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.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

42: Alquiler de software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube; alquiler de software operativo para utilizar redes de computación en nube y acceder a las mismas; consultoría en redes y aplicaciones en la nube; consultoría en redes y aplicaciones en nube; diseño y desarrollo de software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube; diseño y desarrollo de software para informáticos en la nube; facilitación de acceso temporal a software operativo no descargable en línea para utilizar redes informáticas en nube y acceder a las mismas; facilitación de sistemas informáticos virtuales mediante la computación en nube; prestación de entornos informáticos virtuales a través de la informática en nube; programación de software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube; programación de software operativo para utilizar redes informáticas en nube y acceder a las mismas; servicios de asesoramiento en el ámbito de las aplicaciones y redes de computación en la nube; servicios de computación en la nube; servicios de consultoría en el ámbito de la computación en la nube; servicios informáticos en la nube; suministro de sistemas informáticos virtuales mediante la computación en nube; suministro de sistemas informáticos virtuales para la computación en la nube; suministro de sistemas informáticos virtuales y entornos informáticos virtuales para la computación en la nube; suministro de sistemas informáticos virtuales y entornos informáticos virtuales para la informática en la nube; servicios de mantenimiento de software informático; servicios de personalización de software de computador; servicios de personalización de software de computadora; servicios de personalización de software informático; servicios de programación de software; servicios de programación de software de computador; servicios de programación de software de computadora; servicios de programación de software de ordenador; servicios tercerizados en el ámbito de las software de computadora; software como servicio; software como servicio [saas]; servicios tecnológicos, así como de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios tecnológicos científicos.

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° SD2025/0061901

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Servicios
------------	-----------

SD2025/0043717	(35): Servicios de inteligencia de negocios; análisis de datos comerciales; consultoría empresarial.
----------------	--

	(42): Plataformas para inteligencia artificial como software en forma de servicio [saas]; plataformas para inteligencia artificial en forma de software como servicio [saas]; software como servicio [saas]; software como servicio.
--	--

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 42 y los servicios de la clase 35 internacional (Razonabilidad)

Verificada la cobertura de los signos en estudio, es posible determinar que existe conexidad competitiva entre los mismos puesto que, aunque se trata de servicios en clases diferentes del nomenclador internacional, el consumidor podría creer razonablemente que los servicios de consultoría en redes y aplicaciones en la nube, consultoría en redes y aplicaciones en nube, servicios de consultoría en el ámbito de la computación en la nube y el alquiler de software de la clase 42 pueden tener el mismo origen empresarial que los servicios de inteligencia de negocios, análisis de datos comerciales y consultoría empresarial de la clase 35, toda vez que, todos pertenecen al mismo campo de servicios de tecnología y pueden ser usados para la misma finalidad que es atender la necesidad de consultoría empresarial y funcionamiento con software.

Situación que puede llevar razonablemente al consumidor a considerar que los signos objeto de análisis tienen el mismo origen empresarial, al ser productos y servicios estrechamente relacionados, 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:

“(...) 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.”

Conexión competitiva entre 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 productos en cuestión provienen del mismo empresario. Escenario que se presenta en este caso, pues el consumidor podría establecer una conexión entre los servicios de alquiler de software, diseño y desarrollo de software y demás servicios de la clase 42 del signo solicitado con servicios de plataformas para inteligencia artificial como software en forma de servicio [saas], plataformas para inteligencia artificial en forma de software como servicio [saas], software como servicio [saas] y software como servicio del signo antecedente, toda vez que todos los servicios pertenecen a un mismo grupo, esto es, la prestación de servicios utilizando software para atender necesidades en el ámbito de la tecnología.

Asimismo, dichos servicios suelen promocionarse a través de canales publicitarios coincidentes, tales como páginas web corporativas, campañas de marketing digital, redes profesionales como LinkedIn, marketplaces de software, ferias tecnológicas y eventos

Ref. Expediente N° SD2025/0061901

especializados en tecnología e innovación. Del mismo modo, comparten canales de distribución similares, pues se comercializan principalmente a través de plataformas digitales, suscripciones en línea, contratos de licenciamiento o acceso remoto vía internet, dirigidos a un público objetivo común, compuesto por empresas, emprendedores y usuarios que demandan soluciones tecnológicas integrales.

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:

“(...) 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.”

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 Nubit Consulting (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por NUBI IT CONSULTING SERVICES S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a NUBI IT CONSULTING SERVICES S.A.S., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

⁵ 42: Alquiler de software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube; alquiler de software operativo para utilizar redes de computación en nube y acceder a las mismas; consultoría en redes y aplicaciones en la nube; consultoría en redes y aplicaciones en nube; diseño y desarrollo de software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube; diseño y desarrollo de software para informáticos en la nube; facilitación de acceso temporal a software operativo no descargable en línea para utilizar redes informáticas en nube y acceder a las mismas; facilitación de sistemas informáticos virtuales mediante la computación en nube; prestación de entornos informáticos virtuales a través de la informática en nube; programación de software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la nube; programación de software operativo para utilizar redes informáticas en nube y acceder a las mismas; servicios de asesoramiento en el ámbito de las aplicaciones y redes de computación en la nube; servicios de computación en la nube; servicios de consultoría en el ámbito de la computación en la nube; servicios informáticos en la nube; suministro de sistemas informáticos virtuales mediante la computación en nube; suministro de sistemas informáticos virtuales para la computación en la nube; suministro de sistemas informáticos virtuales y entornos informáticos virtuales para la computación en la nube; suministro de sistemas informáticos virtuales y entornos informáticos virtuales para la informática en la nube; servicios de mantenimiento de software informático; servicios de personalización de software de computador; servicios de personalización de software de computadora; servicios de personalización de software informático; servicios de programación de software; servicios de programación de software de computador; servicios de programación de software de computadora; servicios de programación de software de ordenador; servicios tercerizados en el ámbito de las software de computadora; software como servicio; software como servicio [saas]; servicios tecnológicos, así como de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios tecnológicos científicos.

Resolución N° **8493**

Ref. Expediente N° SD2025/0061901

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS