

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 14577

Ref. Expediente N° SD2025/0067970

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 julio de 2025, **GRUPO JESKO S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **ESPACIA** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1076 del 19 de agosto de 2025, **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**, 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:

*“La sociedad Grupo Jesko S.A.S, solicitó el registro para la marca Espacia (Mixta) para la clase 25 Internacional, correspondiéndole el expediente número SD2025/0067970*

*La solicitud de registro antes mencionada fue publicada en la gaceta de la Propiedad Industrial No 1076 del 19 de agosto de 2025, con la siguiente información:*

*La sociedad que represento, es titular de la siguiente marca:*

*Marca – Clase – Expediente – Fecha de vigencia*  
*9 – SD2021/0020542 – 10 de agosto de 2031*

*El signo para el cual se solicita el registro es casi idéntico a la marca previamente registrada, de tal suerte que se puede afirmar que fonética, gramatical y visualmente las marcas son confundibles y por tanto inducen al público a error. Aunado a lo anterior es de resaltar que los productos y servicios que se identifican con cada uno de los signos están directamente relacionados.*

**III. CONSIDERACIONES**

*Señala el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que no podrán registrarse como marca aquellos signos que: 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 asociación.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

*De la norma transcrita anteriormente se deduce que además del aspecto relativo a la similitud o identidad de los signos, de igual forma se puede presentar riesgo de asociación empresarial no obstante no pertenecer las marcas al mismo nomenclador.*

*Siendo así las cosas procederemos a analizar cada uno de los aspectos que toman relevancia desde el punto de vista de la Norma transcrita anteriormente los cuales son:*

*A. La coincidencia de los productos y servicios amparados con una marca o solicitud anterior, con los que pretende distinguir la nueva marca.*

<sup>1</sup> 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; comercialización vía internet de productos de tecnología.

Ref. Expediente N° SD2025/0067970

*B. La identidad o semejanza del signo a registrarse con marcas previamente solicitadas o registradas.*

*Para este caso procederemos inicialmente analizando lo relacionado con el concepto de riesgo de asociación empresarial, para cuyo caso se hace necesario retomar los criterios de conexidad competitiva; establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones y desarrollados en el Proceso 100-IP-2018, en donde se expusieron los criterios de conexidad sustanciales y accesorios, mismos que retomo a continuación:*

#### *1. Sustanciales*

##### *1.1. Complementariedad*

*Indica el Tribunal que la complementariedad se presenta cuando el uso de un producto supone necesariamente el uso de otro:*

*“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 dental o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental...’”*

##### *1.2. Razonabilidad*

*Frente al criterio de razonabilidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido:*

*“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” (Resaltado fuera del texto).*

##### *1.3. Sustituibilidad*

*El Tribunal indica que este criterio aplica si los productos o servicios son sustitutos razonables:*

*“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 servicio 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 relativa facilidad...’”*

*Señalado lo anterior apliquemos estos criterios al caso en estudio retomando los productos y servicios que se identifican con cada una de las marcas:*

*Servicios solicitados*

*Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; comercialización vía internet de productos de tecnología.*

Ref. Expediente N° SD2025/0067970

*Productos registrados*

*Clase 9: Software, adaptadores USB, hardware USB memorias USB*

*Aplicación de los criterios*

*Complementariedad*

*El criterio de complementariedad se presenta cuando el uso de un producto supone necesariamente el uso de otro, o cuando el consumo de un bien genera la necesidad de adquirir otro. En este caso, los productos de Zpacía (software y dispositivos USB) encuentran una relación de complementariedad con los servicios de Espacia, en la medida en que la comercialización de productos tecnológicos vía internet requiere necesariamente de software y hardware para operar. A su vez, los servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales pueden estar directamente vinculados a la promoción y distribución de productos como los que distingue Zpacía. De este modo, se configura una relación de interdependencia práctica: los productos tecnológicos necesitan canales de comercialización, y los servicios de comercialización requieren de productos tecnológicos que ofrecer.*

*La comercialización en línea de productos tecnológicos consiste precisamente en ofrecer al consumidor, a través de plataformas digitales, artículos como los que distingue Zpacía. En este escenario, la relación de complementariedad es directa: la comercialización no existe sin los productos, y los productos necesitan de la comercialización para llegar al consumidor.*

*Razonabilidad*

*Conforme al criterio de razonabilidad, debe analizarse si al consumidor medio le resulta lógico pensar que los servicios y productos provienen del mismo origen empresarial. En el mercado actual, es frecuente que las empresas tecnológicas no solo fabriquen o distribuyan hardware y software, sino que también gestionen su venta en línea, realicen campañas de publicidad digital o desarrollen actividades comerciales relacionadas. Por ello, resulta razonable para el consumidor pensar que la misma empresa que ofrece productos tecnológicos como adaptadores o memorias USB también gestione su comercialización en línea y realice servicios de publicidad vinculados a estos. En consecuencia, hay una percepción de conexión empresarial.*

*Sustituibilidad*

*En cuanto a la sustituibilidad, aquí es donde se aprecia con mayor claridad: el consumidor que busca adquirir software, memorias USB o adaptadores puede hacerlo directamente en la página de un fabricante (Zpacía) o, en alternativa, a través de un servicio de comercialización en línea (Espacia). Ambas opciones son intercambiables a los ojos del consumidor, pues en uno u otro caso obtiene el mismo resultado: acceso al producto tecnológico que necesita. Esto convierte los servicios de Espacia y los productos de Zpacía en bienes sustitutivos en la práctica del consumo, ya que uno puede sustituir al otro como canal de satisfacción de la misma necesidad.*

*Cuando se analiza el servicio de comercialización vía internet de productos tecnológicos frente a los productos específicos de Zpacía, la conexidad es total. Los criterios de complementariedad, razonabilidad y especialmente de sustituibilidad se cumplen de forma clara, lo que implica que el consumidor medio fácilmente podrá pensar que ambos signos provienen del mismo origen empresarial.*

#### *1. Criterios auxiliares*

*Existen otros criterios denominados auxiliares que deben ser analizados a la luz de los ya enunciados: i) la pertenencia a una misma clase de productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, ii) los canales de distribución o de*

Ref. Expediente N° SD2025/0067970

*comercialización; iii) los medios de publicidad empleados; iv) la tecnología empleada, v) la finalidad o función; vi) el mismo género o; vii) la misma naturaleza de los productos o servicios.*

*El cuadro comparativo que se presenta a continuación tiene como finalidad mostrar, de manera ordenada y sistemática, la aplicación de los criterios auxiliares definidos por la jurisprudencia, en el análisis de las marcas Espacia y Zpacia. Este ejercicio permite visualizar cómo, a pesar de pertenecer a clases distintas de la Clasificación de Niza, los productos y servicios involucrados comparten los criterios señalados en su forma de oferta, comercialización y consumo, lo que refuerza la conclusión sobre la existencia de un alto grado de relación y posible confusión en el mercado.*

#### Género

*Servicios relacionados con el comercio de tecnología.  
Bienes tecnológicos tangibles (hardware) e intangibles (software).  
Pertenecen al mismo género de mercado.*

#### Naturaleza

*Servicio con orientación tecnológica.  
Producto tecnológico.  
Diferencia formal (producto/servicio), pero naturaleza común: tecnología.*

*Tanto en los criterios principales como en los auxiliares, se evidencia una conexidad alta entre Espacia y Zpacia. El consumidor medio podría asociar fácilmente ambos signos a un mismo origen empresarial, lo que genera un alto riesgo de confusión marcaria.*

#### B. La identidad o semejanza del signo

*Frente a este punto, es importante destacar que la existencia de una mínima posibilidad de confusión debido a la similitud visual, fonética o gramatical que exista entre los signos es suficiente para que se niegue el registro de una marca pues se debe atender a la actitud del consumidor que por naturaleza es desprevenida.*

*Para el caso en estudio es necesario destacar que el análisis respecto de la confundibilidad recae sobre marcas mixtas para lo cual es importante señalar lo que de forma reiterada ha sostenido tanto la doctrina como la jurisprudencia, en el sentido de determinar en la marca mixta que es lo que más predomina, si el elemento gráfico o la parte denominativa que acompaña la misma. Para el caso en estudio es claro que el elemento predominante es el nominativo.*

*En ese orden de ideas, la comparación frente a los signos recaería sobre las denominaciones que constituyen los mismos, es decir, los vocablos Espacia y Zpacia para cuyo caso es dable afirmar que, vistas las marcas en su composición visual, fonética, gramatical, las mismas son confundibles.*

#### Similitud visual

*Desde el punto de vista gráfico, ambas denominaciones comparten una estructura visual muy similar, ya que en las dos se destaca el elemento central “pacia”, lo que genera una clara coincidencia en la parte final del signo. Esta coincidencia produce un efecto visual de semejanza relevante, pues la vista tiende a fijarse en las letras compartidas y a percibir las como idénticas.*

*Como se puede apreciar en el diseño tipográfico y en la inclusión de un logotipo en Zpacia, la coincidencia en el segmento “pacia” otorga un peso visual significativo a la semejanza, ya que constituye el elemento más extenso y perceptible en ambas denominaciones. En contraste, las letras iniciales Z y Es generan un matiz*



Ref. Expediente N° SD2025/0067970

*diferenciador, pero al ubicarse al inicio (donde la atención también se concentra), su efecto se mitiga frente a la fuerte identidad visual que produce la coincidencia del resto de la palabra.*

*El análisis desde la óptica gráfica permite afirmar que, la coincidencia sustancial en la terminación “pacia” genera una impresión visual similar en el consumidor. Esta coincidencia domina la percepción global de ambos signos, aumentando el riesgo de confusión visual, sobre todo tratándose de denominaciones que se distinguen principalmente por su forma escrita.*

#### *Similitud fonética*

*Espacia – Es-pa-cia – 3*

*Zpacia – Z-pa-cia – 3*

*En términos de número de sílabas, las dos tienen tres, lo cual genera una coincidencia rítmica muy marcada: ambas suenan con la misma cadencia al pronunciarse.*

*Desde el punto de vista fonético, Espacia y Zpacia son altamente similares: poseen la misma cantidad de sílabas, idéntica división silábica y un ritmo de pronunciación coincidente. La ligera diferencia inicial se diluye frente a la coincidencia total de la secuencia “-pacia”, lo que genera un alto riesgo de confusión auditiva para el consumidor medio.*

#### *Similitud gramatical*

*Tanto Espacia como Zpacia se comportan gramaticalmente como sustantivos propios de fantasía, creados para funcionar como signos distintivos. No corresponden a palabras de uso común en el español, por lo que carecen de significado léxico directo dentro del idioma.*

*En el caso de Espacia, la estructura del signo evoca de manera indirecta al verbo espaciar o al sustantivo espacio, palabras existentes en el español. Esta cercanía morfológica con términos conocidos puede generar en el consumidor asociaciones con ideas de amplitud, espacio o extensión, lo que le otorga cierta carga conceptual adicional.*

*Por su parte, Zpacia mantiene la misma base morfológica “-pacia”, pero introduce la letra inicial Z, que no responde a un patrón gramatical del español. Esta elección inicial convierte al signo en un vocablo de fantasía, sin significado en la lengua, aunque conserva la apariencia de palabra existente gracias a su semejanza con Espacia.*

*Ambos signos comparten la raíz “-pacia”, lo que refuerza la semejanza gramatical y morfológica. La única diferencia formal está en la letra inicial (Es frente a Z), lo que no altera la estructura ni el modo en que los signos se perciben como construcciones nominales completas y equivalentes.*

*Gramaticalmente, Espacia y Zpacia presentan una configuración casi idéntica: se comportan como sustantivos propios inventados, con la misma raíz y estructura, diferenciándose únicamente en la letra inicial. Esta mínima variación no es suficiente para otorgarles autonomía gramatical plena, ya que ambas denominaciones comparten la misma base morfológica y evocan una forma de palabra existente en español. Por ello, desde el punto de vista gramatical, la similitud entre los signos es muy alta.*

*En conclusión, las marcas Espacia y Zpacia presentan un alto grado de similitud en todos los planos analizados: visual, por la coincidencia predominante en la secuencia “-pacia”; fonético, por compartir la misma división silábica, número de sílabas y cadencia rítmica; y gramatical, al comportarse ambas como sustantivos de fantasía contruidos sobre la misma raíz. Estas coincidencias generan en el consumidor medio*

Ref. Expediente N° SD2025/0067970

*una impresión global semejante, que se traduce en un claro riesgo de confusión y asociación indebida sobre su origen empresarial.*

*Cierre argumentativo*

*De igual forma, respecto de los productos y servicios, se evidencia una clara conexidad entre la comercialización en línea de productos tecnológicos (Espacia) y los productos de software, hardware y memorias USB (Zpacía). Los criterios de complementariedad, razonabilidad y sustituibilidad se cumplen de forma evidente, reforzados por los criterios auxiliares de canales de distribución, medios de publicidad, finalidad, género y naturaleza. Todo ello demuestra que el consumidor medio puede razonablemente asumir que ambos signos provienen del mismo origen empresarial, configurándose así un alto riesgo de confusión en el mercado.*

*Aclarado lo anterior, respetuosamente reitero mi petición en el sentido de solicitar se niegue el registro de la marca citada en la referencia, toda vez que de manera concomitante se presentan los dos presupuestos normativos establecidos en la Norma Comunitaria”.*

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **GRUPO JESKO S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

*“Antes de abordar los argumentos de fondo, se plantea que en el primer hecho del aviso de oposición se incurre en un error material y sustancial, pues allí se afirmó que la solicitud de registro de la marca ESPACIA correspondía a la clase 25, cuando en realidad, como consta en el expediente SD2025-0067970 y en la Gaceta No. 1076 del 19 de agosto de 2025, la solicitud fue presentada para servicios comprendidos en la clase 35, relativos a publicidad y comercialización de productos tecnológicos. Se sostiene que dicha confusión entre servicios de la clase 35 y productos textiles de la clase 25 no constituye un simple error formal, sino que evidencia una falta de diligencia en el estudio de la solicitud, un desconocimiento de la Clasificación de Niza y del mercado tecnológico, y un vicio grave que afecta todo el análisis de conexidad propuesto por el opositor. A partir de ello, se afirma que este yerro es indicativo de una oposición temeraria, al carecer de un fundamento jurídico y fáctico suficiente, pues el opositor habría construido su argumentación bajo una premisa equivocada acerca de la clase solicitada.*

*A partir de lo anterior, se sostiene que no existe conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 y los productos de la clase 9 enfrentados, por cuanto, desde la perspectiva de la sustituibilidad, los servicios de publicidad y comercialización no pueden ser intercambiables con dispositivos de hardware USB, dado que se trata de prestaciones de naturaleza completamente distinta, una intangible y otra material. Desde el punto de vista de la complementariedad, se afirma que no existe una relación de dependencia necesaria entre dispositivos USB y servicios publicitarios, por cuanto pertenecen a mercados autónomos e independientes. Asimismo, se considera que, en el mercado actual, los consumidores distinguen claramente entre quienes fabrican productos físicos de hardware y quienes prestan servicios de comercialización y publicidad, de modo que no asumirían razonablemente que ambos provienen de un mismo empresario. En consecuencia, se concluye que no se cumple ninguno de los criterios que permitirían predicar la existencia de conexidad competitiva.*

*En lo que respecta al análisis fonético, se afirma que la diferenciación entre ESPACIA y ZPACIA es categórica, pues la primera se pronuncia en tres sílabas mientras que la segunda, por las reglas fonéticas del español, debe articularse en cuatro sílabas perceptivas, debido a que la secuencia inicial “ZP” no es admisible en dicha lengua y exige la inserción de una vocal para su correcta pronunciación. Ello genera diferencias rítmicas y prosódicas relevantes, puesto que ESPACIA presenta un ritmo fluido y natural, mientras que ZPACIA se pronuncia de manera entrecortada, con un tiempo de articulación mayor. Además, se sostiene que la diferencia fonémica entre /es/ y /ze/*

Ref. Expediente N° SD2025/0067970

*desde la primera sílaba impide cualquier solapamiento auditivo, lo que elimina el riesgo de confusión sonora entre los signos.*

*Desde el punto de vista visual y conceptual, se indica que los signos son mixtos, pero con elementos distintivos completamente opuestos. ESPACIA se caracteriza por un énfasis tipográfico en la expresión "IA", que evoca inteligencia artificial y espacio, con una tipografía elegante y una paleta monocromática negra, mientras que ZPACIA se distingue por un isotipo circular azul de carácter geométrico, que transmite robustez técnica e industrial, acompañado de una tipografía fuerte y una paleta bicromática. Estas diferencias generan una incompatibilidad categórica entre los signos, tanto en el tipo de elemento distintivo como en la evocación conceptual, la sofisticación visual, la paleta cromática y el público objetivo al que se dirigen. En ese sentido, se sostiene que los consumidores perciben a ESPACIA como una marca asociada a servicios de inteligencia artificial y automatización, mientras que ZPACIA se asocia con productos de hardware, lo que impide la presunción de un origen empresarial común.*

*En cuanto a los mercados en los que operan, se argumenta que existe una diferenciación clara entre un entorno B2B, en el que ESPACIA presta servicios de comercialización de soluciones de domótica, y un entorno B2C, en el que ZPACIA vende productos de hardware USB a consumidores finales, siendo los usuarios empresariales de la clase 35 más sofisticados y menos propensos a confusión que los consumidores masivos de productos de la clase 9. Se agrega que, en la realidad del mercado tecnológico, los consumidores distinguen perfectamente entre plataformas que facilitan el comercio y fabricantes de productos, lo que elimina cualquier presunción razonable de origen empresarial común.*

*Con base en la jurisprudencia citada, se afirma que no basta una afinidad genérica entre productos y servicios para establecer conexidad competitiva, sino que debe existir una relación directa, necesaria y habitual en el mercado, la cual no se presenta entre productos USB y servicios publicitarios. Asimismo, se reitera que el error en la identificación de la clase solicitada hace evidente la falta de fundamento de la oposición, y que las diferencias claras en la pronunciación inicial y el ritmo silábico reducen significativamente cualquier riesgo de confusión fonética. Se añade que las inconsistencias formales en el aviso de oposición afectan el valor probatorio de las alegaciones del opositor y pueden llevar a su desestimación, y que los criterios para apreciar el riesgo de confusión deben considerar la primera impresión visual y auditiva, las diferencias en los elementos distintivos y el contexto del mercado específico, todos los cuales, en este caso, favorecerían la coexistencia de los signos.*

*Finalmente, se sostiene que ningún criterio técnico analizado muestra similitud o riesgo de confusión, sino que todos evidencian una diferenciación categórica que permite la coexistencia pacífica de las marcas. Se afirma que ESPACIA opera legítimamente a través del dominio espacia.co, prestando servicios de comercio electrónico de soluciones domóticas, publicidad especializada de productos de hogar inteligente y consultoría técnica en automatización residencial, actividades que se encuentran claramente diferenciadas de la fabricación y venta directa de hardware USB realizada por ZPACIA. Por ello, se solicita que la oposición sea declarada infundada y que se conceda el registro de la marca ESPACIA en la clase 35, al considerarse que el error del opositor, la ausencia de conexidad competitiva, las diferencias fonéticas, visuales, conceptuales y de mercado, y la jurisprudencia aplicable conducen a concluir que no existe riesgo de confusión ni de asociación en el mercado".*

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

Ref. Expediente N° SD2025/0067970

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 tercero<sup>2</sup>, 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 registrada<sup>3</sup>.

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.

<sup>2</sup> •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. (...)."

<sup>3</sup> 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° SD2025/0067970

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

La marca opositora es la siguiente:

| Tipo  | Signo  | Titular                   | Expediente     | Niza | Clase | Trámite | Estado     | Vigencia     |
|-------|--------|---------------------------|----------------|------|-------|---------|------------|--------------|
| Mixta | ZPACIA | CORREDOR EMPRESARIAL S.A. | SD2021/0020542 | 11   | 9     | Marca   | Registrada | 10 ago. 2031 |

Los signos comparados son los siguientes:

| Signo solicitado                      | Signo opositor                                                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Espacia</div> <div>(mixto)</div> | <div></div> <div>(mixto)</div> |

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable 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:



Ref. Expediente N° SD2025/0067970

- *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<sup>4</sup>.*

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 registro<sup>5</sup>”.*

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:<sup>6</sup>

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.

<sup>4</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

<sup>5</sup> Ibidem

<sup>6</sup> TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0067970

- 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 componente figurativo, realzando 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 (...)”<sup>7</sup>.*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas<sup>8</sup> 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.***

<sup>7</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

<sup>8</sup> “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”.

Ref. Expediente N° SD2025/0067970

- 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 signos<sup>9</sup>.*

### Análisis comparativo de la marca solicitada frente a la marca opositora

El signo solicitado **ESPACIA** corresponde a un signo mixto, compuesto por el elemento denominativo “Espacia”, acompañado de una disposición gráfica sobria que no altera la percepción predominante del vocablo.

Por su parte, el signo opositor **ZPACIA** también es un signo mixto, integrado por el vocablo “ZPACIA”, dispuesto en caracteres estilizados, acompañado de un elemento gráfico circular de composición geométrica ubicado en la parte superior. No obstante, pese a la presencia de dicho componente figurativo, el elemento que capta de manera inmediata la atención del consumidor es el término “ZPACIA”, que cumple la función identificadora principal del signo.

En ambos casos, el elemento preponderante de los signos confrontados es el nominativo, toda vez que es el componente que el consumidor utiliza para solicitarlos, recordarlos y referirse a ellos en el tráfico económico, por lo que la comparación debe centrarse prioritariamente en los vocablos ESPACIA y ZPACIA.

Desde el punto de vista ortográfico, los signos presentan un alto grado de similitud, en la medida en que comparten la misma secuencia principal de letras “PACIA”, que constituye la mayor parte de ambas denominaciones. La única diferencia se encuentra en el inicio del signo, donde uno incorpora la letra “E” seguida de “S” y el otro la letra “Z”; sin embargo, esta variación inicial no neutraliza la fuerte coincidencia estructural que se aprecia en el resto del vocablo, lo que genera una impresión visual global semejante al momento de su lectura.

En el plano fonético, la similitud también es evidente, pues ambas denominaciones presentan una estructura silábica prácticamente idéntica y comparten la misma terminación sonora “-pacia”, que domina la percepción auditiva. Al ser pronunciados, ESPACIA y ZPACIA conservan un ritmo y una cadencia muy similares, de modo que la diferencia inicial no resulta suficiente para evitar que el consumidor medio los perciba como próximos o vinculados, incrementando el riesgo de confusión o asociación.

En consecuencia, al existir similitud ortográfica y fonética entre los elementos nominativos ESPACIA y ZPACIA, resulta procedente continuar con el análisis de la conexidad competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos enfrentados, a fin de determinar si dicha semejanza es susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación en el mercado.

### Conexidad competitiva

<sup>9</sup> TJCA, Proceso N° 127-IP-2016



Ref. Expediente N° SD2025/0067970

El signo solicitado pretende distinguir:

**35** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; comercialización vía internet de productos de tecnología.

El signo opositor identifica:

| Expediente     | Productos                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| SD2021/0020542 | 9 Software, adaptadores USB, hardware USB memorias USB. |

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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 (...)<sup>10</sup>”.

#### **Análisis de la conexidad competitiva de la Clase 35 solicitada frente a la Clase 9 opositora**

En el presente caso se configura conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 distinguidos por el signo solicitado y los productos de la clase 9 amparados por el signo opositor, en la medida en que, atendiendo a la dinámica real del mercado tecnológico, resulta plenamente razonable que ambos provengan de un mismo origen empresarial.

En efecto, los servicios de publicidad, gestión y administración comercial, trabajos de oficina y, especialmente, la comercialización vía internet de productos de tecnología, se encuentran intrínsecamente vinculados al tráfico económico de bienes tecnológicos tales como software, adaptadores USB, hardware USB y memorias USB, que son precisamente los productos que identifica la marca opositora. En el entorno actual del comercio digital, es habitual que las empresas que desarrollan o comercializan dispositivos y soluciones tecnológicas también gestionen directamente su promoción, distribución y venta a través de plataformas propias o servicios especializados de marketing y comercio electrónico.

Desde la perspectiva del consumidor medio, no resulta extraño ni excepcional que una misma empresa fabrique, desarrolle o suministre productos tecnológicos y, simultáneamente, preste los servicios destinados a su difusión, posicionamiento y comercialización en línea. Por el contrario, esta integración de funciones constituye una práctica extendida en el sector tecnológico, donde la frontera entre la producción de hardware o software y la prestación de servicios comerciales asociados se presenta cada vez más difusa.

Así, quien se enfrenta en el mercado a una marca que identifica productos tecnológicos en la clase 9 puede razonablemente asociarla con servicios de comercialización, publicidad y gestión empresarial de esos mismos productos en la clase 35, lo que genera una expectativa legítima de origen empresarial común. En este contexto, la cercanía funcional y económica entre los productos y los servicios enfrentados es suficiente para establecer la existencia de conexidad competitiva, reforzando el riesgo de que el público asuma que ambos signos provienen de una misma empresa o de empresas vinculadas.

<sup>10</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0067970

### 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.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

### RESUELVE

**ARTÍCULO 1.** Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**

**ARTÍCULO 2.** **Negar** el registro de la marca **ESPACIA** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>11</sup>, solicitada por **GRUPO JESKO S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO 3.** **Notificar** a **GRUPO JESKO S.A.S.**, solicitante del registro, y a **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**, 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 27 de febrero de 2026



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

<sup>11</sup> **35:** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; comercialización vía internet de productos de tecnología.