

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21620

Ref. Expediente N° SD2025/0084869

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 29 de agosto de 2025, JEFFERSON POSADA, solicitó el registro de la Marca JP LAWYERS (Mixta) para distinguir los servicios comprendidos en las clases 35 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1086, 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: Servicios administrativos en relación con la asignación de clientes a abogados.

45: Servicios de abogado.

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° SD2025/0084869

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 la 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	JP	JP ASESORIAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO S.A.S.	SD2019/0041804	11	45	Marca	Registrada	10 oct. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
---------------------	---------------------

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

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

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

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

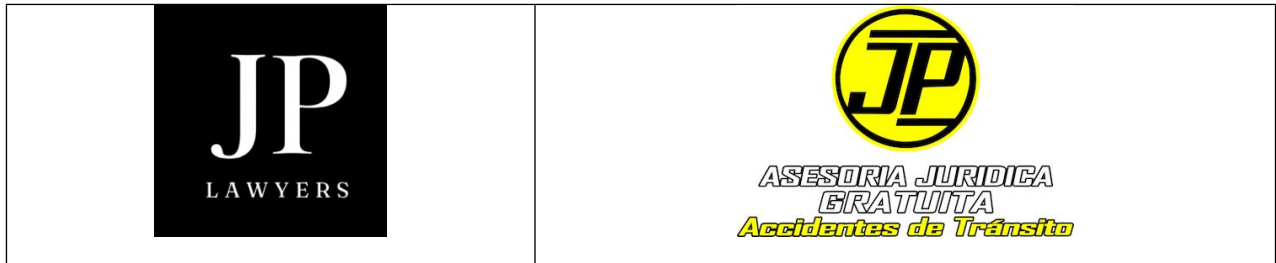
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí.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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0084869



Jurisprudencia

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 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

La Dirección encuentra que los signos bajo estudio, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan equivalencias susceptibles de generar confusión al público consumidor. En efecto, se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, en la medida en que la expresión solicitada “JP LAWYERS” reproduce de manera íntegra el elemento denominativo “JP”, el cual constituye la totalidad de la marca registrada “JP” y el componente de mayor fuerza distintiva y recordación dentro del conjunto marcario. La adición del término “LAWYERS” no resulta suficiente como criterio diferenciador, por tratarse de una expresión de uso común que alude a servicios jurídicos y que no altera la percepción del elemento principal reproducido.

Desde el punto de vista fonético, al pronunciarse las denominaciones JP LAWYERS y JP, se genera un impacto sonoro similar, toda vez que el consumidor promedio centrará su atención en la expresión “JP”, que conserva la misma disposición de consonantes y vocales y una cadencia semejante en ambos signos. En vista de ello, las similitudes referidas podrían inducir en error al público, quien podría considerar que se encuentra ante una modificación del signo protegido o una extensión asociada a la marca previamente registrada, configurándose así un riesgo de confusión y de asociación que impide su coexistencia pacífica en el mercado.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0084869

conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Servicios administrativos en relación con la asignación de clientes a abogados.

45: Servicios de abogado.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2019/0041804, clase (45): Servicios de abogados; consultoría en cuestiones jurídicas personales; consultoría de expertos en cuestiones jurídicas; investigaciones jurídicas; representación y asesoramiento jurídicos; servicios jurídicos; servicios jurídicos prestados en relación con pleitos; servicios de asistencia jurídica; servicios jurídicos en el ámbito de la gestión de reclamaciones para compañías de seguros, corredores de seguros y empresas industriales.

Conexión competitiva entre los servicios de las clases 35 y 45 internacional (Razonabilidad)

Para la Dirección, es posible concluir que existe conexidad competitiva por el principio de razonabilidad entre el servicio que el signo solicitante pretende proteger en la clase 35, a saber: “Servicios administrativos en relación con la asignación de clientes a abogados”, y los servicios previamente amparados por el signo registrado en la clase 45, consistentes en: “Servicios de abogados; consultoría en cuestiones jurídicas personales; consultoría de expertos en cuestiones jurídicas; investigaciones jurídicas; representación y asesoramiento jurídicos; servicios jurídicos; servicios jurídicos prestados en relación con pleitos; servicios de asistencia jurídica; servicios jurídicos en el ámbito de la gestión de reclamaciones para compañías de seguros, corredores de seguros y empresas industriales”.

Esta relación se presenta en la medida en que, en la práctica del mercado, el servicio de asignación de clientes a abogados se encuentra directamente vinculado con la prestación de servicios jurídicos, pues su finalidad es precisamente conectar a los usuarios con profesionales o firmas que brindan asesoría, representación, consultoría e investigación jurídica. Ambos servicios se dirigen al mismo público consumidor, comparten puntos de contacto y suelen desarrollarse dentro del mismo sector profesional y comercial, de manera que resulta razonable que el consumidor medio considere que la actividad de intermediación

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° SD2025/0084869

o asignación de clientes forma parte de la estructura empresarial del mismo prestador de servicios jurídicos, o de empresas económicamente vinculadas.

En consecuencia, la coexistencia de los signos podría generar un riesgo de confusión indirecta, al inducir al consumidor a creer que el servicio solicitado en la clase 35 se encuentra vinculado económica o comercialmente con el titular del signo registrado para servicios jurídicos en la clase 45, afectando así la clara identificación de su procedencia empresarial.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 45 internacional (Identidad)

Revisando la relación de los servicios mencionados y considerando los factores de conexión competitiva, esta Dirección observa que hay relación de identidad entre las prestaciones de los signos estudiados, comoquiera que, el signo solicitante pretende identificar servicios que cuentan con una equivalencia y estrecha similitud con los ya protegidos por la marca registrada, debido que los mismos conforman los servicios de abogado.

Como consecuencia, corresponde a esta Dirección concluir que los servicios de los signos analizados al ser equivalentes y encontrarse en la misma clase coinciden en su género y finalidad, por lo que al encontrar en el comercio signos con composiciones similares, es razonable que el consumidor asocie a un mismo origen empresarial, cuándo la realidad es diferente.

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 JP LAWYERS (Mixta) para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por JEFFERSON POSADA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca JP LAWYERS (Mixta) para distinguir los servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por JEFFERSON POSADA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a JEFFERSON POSADA, 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

⁵ 35: Servicios administrativos en relación con la asignación de clientes a abogados.

⁶ 45: Servicios de abogado.

Resolución N° 21620

Ref. Expediente N° SD2025/0084869

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 26 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS