

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21639

Ref. Expediente N° SD2025/0079775

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 9 de agosto de 2025, ZERO I&D S.A.S., solicitó el registro de la Marca Orbit.IA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1077, 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 9: Aplicaciones de software descargables [apps].

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° SD2025/0079775

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
Nominativa	Star Orbit	Huawei Technologies Co., Ltd.	SD2022/0063027	11	9	Marca	Registrada	19 abr. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	Star Orbit

•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 (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° SD2025/0079775

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”.

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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados Orbit.IA y Star Orbit son similarmente confundibles.

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográficamente similares, toda vez que tanto la marca solicitada como la previamente registrada integran dentro de su conjunto las siguientes consonantes y vocales, a saber: “O-R-B-I-T” bajo el mismo orden y disposición, tienen iguales sucesión vocálica y consonántica.

Sumado a lo anterior, al pronunciar los vocablos ORBIT/ORBIT presente en ambos signos estos emiten un sonido idéntico, hecho que los hace símiles desde el campo fonético lo cual refuerza el riesgo de confusión existente.

Finalmente, si bien la marca posee un arte particular este elemento, per se, no dota de distintividad al signo pues dada las similitudes denotadas es posible que sea interpretado como una renovación de la marca previamente registrada, hecho contrario a la realidad. Por otra parte, las letras “IA” son explicativas respecto de la clase solicitada, ello quiere decir que informa a los consumidores sobre sus características (implementación de inteligencia artificial, IA según sus siglas en inglés), por ende, dichas letras son de libre uso y no aportan distintividad al signo.

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° SD2025/0079775

conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 9: Aplicaciones de software descargables [apps].

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Producto
------------	----------

SD2022/0063027	Clase 9: Ordenadores portátiles; aparatos de procesamiento de datos; hardware informático; gafas inteligentes; relojes inteligentes; programas informáticos grabados; tabletas electrónicas; servidores informáticos; periféricos informáticos; terminales interactivos de pantalla táctil; programas informáticos descargables; unidades centrales de procesamiento [procesadores]; anillos inteligentes; cronógrafos [aparatos para registrar el tiempo]; aparatos de reconocimiento facial; aparatos de telecomunicación en forma de artículos de joyería; teléfonos inteligentes; dispositivos de comunicación en red; monitores de visualización de vídeo ponibles; altavoces; auriculares; cámaras de vídeo; grabadoras de vídeo; reproductores multimedia portátiles; cámaras fotográficas; proyectores multimedia; proyectores digitales; biochips; circuitos integrados; chips [circuitos integrados]; pantallas de vídeo; aparatos de control remoto; instalaciones eléctricas antirrobo; cerraduras biométricas de huellas dactilares para puertas; cámaras para teléfonos inteligentes; diafragmas [fotografía]; estuches para teléfonos inteligentes; pantallas de teléfonos móviles.
----------------	---

Conexidad entre los productos de la clase 9 internacional. Criterio de Razonabilidad

De manera inicial, esta Dirección evidencia que existe conexidad entre la descripción de las clases en comento en la medida en que existen equivalencias plausibles entre las coberturas analizadas toca vez que versan sobre el mismo tipo de productos relacionados desarrollos programáticos, por una parte, aplicaciones de software y por otra, programas informáticos descargables, entre otros. Dicha equivalencia sumado a la similitud de los signos analizados pueden traer consigo que los consumidores de manera razonable a interpreten que estos son puestos en el comercio por un único empresario, lo cual no obedece a la realidad.

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° SD2025/0079775

Conexidad entre los productos de la clase 9 internacional. Criterio de Complementariedad

Existe conexidad competitiva por principio de complementariedad⁵, entre los productos cotejados tomando en cuenta que para crear aplicaciones de software descargables (app) se requiere **necesariamente** el uso de “*aparatos de procesamiento de datos; hardware informático;; programas informáticos grabados; tabletas electrónicas; servidores informáticos; periféricos informáticos; terminales interactivos de pantalla táctil; programas informáticos descargables*”, esto, sumado a las similitudes de los signos y la conexidad existente, puedan ser relacionados a un mismo origen empresarial.

En este sentido la decisión de la administración debe ir de la mano de los intereses de los consumidores y los distintos actores en el mercado, en la medida en que se debe evitar que el consumidor asocie a un mismo origen empresarial los productos fabricados por distintas compañías, así mismo, se debe impedir que un tercero saque provecho sobre de la actividad comercial ajena, protegiendo así los intereses de los comerciantes.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irreregistrabilidad 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 Orbit.IA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por ZERO I&D S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ZERO I&D S.A.S., 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de marzo de 2026



⁵COMUNIDAD ANDINA - CAN. TRIBUNAL DE JUSTICIA ANDINA. 100IP. Principio de Complementariedad: “el principio de complementariedad es entendido como: “(...) la necesidad de consumir un producto o hacer uso de un servicio en razón a la adquisición inicial de otro. En este sentido, el uso de uno generará el uso del otro. De esta manera, a manera de ejemplo la pasta de dientes (dentífrico) resulta complementaria al cepillo dental”. Interpretación Prejudicial. Signos Involucrados LA MINA STEAK & LOBSTER (mixto) / CAFÉ LA MINA (mixto). Magistrada Ponente: Dra. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros. Quito, Ecuador, 14 de junio de 2018.

⁶ 9: Aplicaciones de software descargables [apps].

Ref. Expediente N° SD2025/0079775

**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

