

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21924

Ref. Expediente N° SD2025/0035742

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 17 de abril de 2025, el señor **Alejandro Restrepo García**, solicitó el registro de la Marca **SKALA LEGAL PARTNERS (Mixta)** para distinguir servicios comprendidos en la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065 del 28 de abril de 2025, la sociedad **Experian Technology Ltd.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“En el marco del análisis comparativo entre las marcas mixtas “SKALA LEGAL PARTNERS” y “ESCALA BY EXPERIAN”, se procedió a determinar el elemento predominante dentro del conjunto marcario de cada una de ellas. Para ello, se evaluaron tanto el componente nominativo (las palabras que componen la marca) como el componente gráfico (los elementos visuales o logotipo), con el objetivo de establecer cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

Como resultado de este ejercicio, se evidenció que en ambas marcas el componente nominativo constituye el elemento de mayor peso distintivo, asignándole un valor referencial del 70%, frente al 30% atribuido al componente gráfico. Este porcentaje no debe interpretarse como una medida matemática exacta ni como una regla inflexible de ponderación, sino como una herramienta conceptual que permite visualizar el razonamiento detrás de la evaluación marcaria.

Para llegar a este resultado, se consideraron principalmente dos aspectos. En primer lugar, que el componente nominativo es el que más directamente percibe, recuerda

¹ **45:** Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. Comprende servicios jurídicos integrales en todas las ramas del derecho, prestados a personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, mediante esquemas presenciales, remotos o digitales. Incluye asesoría legal preventiva, consultoría jurídica estratégica, elaboración de conceptos, estudios de viabilidad normativa, y representación judicial y extrajudicial en litigios ordinarios, ejecutivos, sancionatorios y constitucionales, tanto en el ámbito nacional como internacional; Se comprende la redacción, revisión, interpretación y negociación de todo tipo de contratos civiles, comerciales, laborales, administrativos, internacionales, tecnológicos y de inversión; acompañamiento en la constitución, transformación, escisión, fusión y liquidación de sociedades; así como diseño e implementación de estructuras societarias, pactos de socios, y protocolos de gobierno corporativo; Incluye servicios especializados en derecho de propiedad intelectual e industrial, tales como el registro, vigilancia, licenciamiento y defensa de marcas, patentes, diseños industriales, obras protegidas por derecho de autor, y secretos empresariales; así como consultoría en transferencia de tecnología, franquicias y acuerdos de confidencialidad; Se ofrece asesoría en derecho laboral individual y colectivo, incluyendo estructura de relaciones contractuales, procedimientos disciplinarios, representación ante autoridades laborales, y cumplimiento en materia de seguridad social y UGPP. También comprende la asistencia jurídica en asuntos de derecho de familia, sucesiones, alimentos, custodia y divorcios; así como en conflictos civiles, comerciales, administrativos y constitucionales, mediante acciones judiciales o recursos administrativos; Se incluye el acompañamiento legal en trámites notariales, registrales, migratorios, tributarios, urbanísticos y ante autoridades nacionales o extranjeras; representación en procesos de insolvencia de persona natural no comerciante y reorganización empresarial; así como la estructuración y ejecución de mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) como conciliación, arbitramento, mediación y amigable composición; Asimismo, se prestan servicios legales relacionados con tecnologías emergentes (LegalTech), protección de datos personales y cumplimiento del régimen de habeas data, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), derecho digital, ciberseguridad legal, cumplimiento normativo sectorial (compliance) y auditorías legales; Finalmente, comprende la asesoría legal para emprendimientos, startups, empresas tecnológicas, entidades sin ánimo de lucro, y organizaciones sociales, así como la defensa de derechos humanos, derechos colectivos, litigio estratégico y representación ante organismos internacionales.

Ref. Expediente N° SD2025/0035742

y asocia el consumidor con el origen empresarial del producto o servicio. Es, en efecto, el elemento que se pronuncia, que se solicita verbalmente en el comercio, y que queda grabado en la memoria del público objetivo. En segundo lugar, se observó que los elementos gráficos en ambas marcas tienen un carácter secundario o accesorio, sin configurar una forma distintiva lo suficientemente fuerte como para desplazar la carga identificadora del nombre de la marca.

En este caso particular, la similitud fonética y visual entre los términos “SKALA” y “ESCALA” refuerza aún más la necesidad de un análisis nominativo riguroso, dado que es en el componente verbal donde se concentra el mayor riesgo de confusión, tanto directa como indirecta, entre los signos cotejados. Aunque las marcas difieren en su expresión gráfica, esta diferencia no es suficiente para neutralizar la semejanza sustancial que existe en su estructura fonética y visual.

En este caso particular, la similitud fonética y visual entre los términos “SKALA” y “ESCALA” adquiere especial relevancia, ya que ambas marcas comparten una estructura verbal casi idéntica, variando únicamente en la consonante inicial (“S” vs. “E”), lo cual no genera un contraste suficientemente distintivo. Esta cercanía fonética se ve acentuada por el hecho de que el elemento “SKALA” constituye el núcleo distintivo de la marca solicitada “SKALA LEGAL PARTNERS”. En la práctica, estas semejanzas pueden dar lugar a errores de percepción o asociación errónea por parte del consumidor medio, especialmente en contextos de comunicación oral, exposición breve o baja atención.

Dado que el componente denominativo ha sido identificado como el dominante en ambos signos, y considerando que es en ese plano donde reside la mayor similitud, el análisis comparativo debe centrarse en el cotejo fonético y conceptual de los términos “SKALA” y “ESCALA”, que presentan un riesgo real de confusión en el mercado.

En consecuencia, el análisis y la comparación entre los signos debe hacerse conforme a las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, tomando como eje central el componente nominativo que, como se ha demostrado, ejerce mayor influencia en la percepción del consumidor y, por ende, en el análisis de confundibilidad marcaria.

Al respecto, se debe destacar que la marca solicitada SKALA LEGAL PARTNERS (Mixta), es una marca nominativa compuesta. Por lo tanto, para efectos del cotejo marcario, debe identificarse cuál de los elementos que la integran posee mayor fuerza distintiva y genera un impacto predominante en la mente del consumidor.

(...)

En este caso, “LEGAL PARTNERS” es una expresión genérica y descriptiva de los servicios jurídicos que busca identificar, sin aportar elementos distintivos que permitan individualizar un origen empresarial concreto. Por el contrario, “SKALA” constituye el elemento con mayor fuerza distintiva, al ser el núcleo conceptual, fonético y visual de la marca solicitada. Dado que “LEGAL PARTNERS” es un término de uso común en el ámbito jurídico y empresarial, carece de capacidad diferenciadora y no debe tenerse en cuenta de forma relevante en el análisis de confundibilidad marcaria.

En ese sentido, el análisis debe centrarse en el elemento “SKALA”, que es el que verdaderamente cumple una función identificadora. Desde esta perspectiva, las similitudes ortográficas y fonéticas entre “SKALA” y el signo solicitado “SKALA LEGAL PARTNERS” son sustanciales, al punto que el consumidor promedio sin una especial atención o conocimiento del mercado tenderá a identificar la marca principalmente como “SKALA”, omitiendo mentalmente el elemento accesorio “LEGAL PARTNERS”, por su carácter genérico y secundario.

Ref. Expediente N° SD2025/0035742

Este fenómeno es ampliamente reconocido tanto por la doctrina como por la jurisprudencia en materia marcaria, en la cual se establece que en la comparación de signos compuestos debe otorgarse mayor peso a los elementos distintivos y menos a los genéricos o descriptivos. Por ende, cualquier diferencia que repose únicamente en un término de uso común como “LEGAL PARTNERS” no resulta suficiente para desvirtuar la posibilidad de confusión.

En consecuencia, los signos confrontados presentan una semejanza significativa en su parte dominante, que es justamente el término “SKALA”, lo cual es susceptible de generar confusión o asociación en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos bajo dichas marcas. Bajo estos criterios, resulta claro que ambos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin afectar el principio de especialidad y la función identificadora de la marca registrada.

(...)

Se debe tener en cuenta que la marca registrada ESCALA BY EXPERIAN actualmente cuenta con gran recordación en la mente del consumidor, por lo que la marca solicitada SKALA será innegablemente asociada o confundida con la previamente registrada, en especial si se tiene en cuenta que el signo pretende amparar servicios conexamente competitivos con los productos y servicios que actualmente comercializa mi representada con su marca ESCALA BY EXPERIAN en el mercado colombiano. Por tanto, el examen que se persigue se realiza, en este caso, de cara a las semejanzas y no por las diferencias, porque este no es el camino de comparación utilizado en el mercado por el consumidor.

Así las cosas, debe señalarse que la marca solicitada SKALA (Mixta), tiene importantes coincidencias con la marca previamente registrada ESCALA BY EXPERIAN (Mixta), pues si se analiza la sobreposición de sus elementos ortográficos, tenemos que los signos en sus elementos distintivos son casi idénticos en sus letras y fragmentos, generando la impresión inmediata de confusión.

Así las cosas, debe señalarse que la marca solicitada SKALA LEGAL PARTNERS (Mixta) presenta coincidencias ortográficas altamente relevantes con la marca previamente registrada ESCALA BY EXPERIAN (Mixta). Al realizar un cotejo visual directo de los elementos nominativos dominantes, es decir, SKALA frente a ESCALA se evidencia una superposición casi completa de sus letras, lo que genera una fuerte impresión de semejanza a nivel gráfico y visual.

Un análisis desagregado, letra por letra, muestra que de los seis caracteres que componen “ESCALA”, cinco están idénticamente presentes en “SKALA”, ubicados en la misma secuencia y posición relativa. La única diferencia radica en la letra inicial, “E” versus “S”, lo que constituye una variación mínima y fácilmente pasable por alto en contextos de lectura rápida o escasa atención. La letra “K” en “SKALA” ocupa la misma posición que la combinación “SC” en “ESCALA”, y aun cuando hay una ligera variación en esta conversión, ambas combinaciones generan una percepción gráfica similar, especialmente en mayúsculas y en tipografías estilizadas.

Como se observa, las marcas cotejadas “ESCALA” y “SKALA” comparten una extensión similar en número de letras (6) y sílabas (3). Además, presentan una coincidencia en la secuencia vocálica (A-A-A) y en su estructura fonética general, ya que ambas inician y finalizan con las mismas vocales. La diferencia radica en la presencia de la letra inicial “E” en “ESCALA” frente a la ausencia de esta en “SKALA” y en la sustitución de la “C” por la “K”, variación que carece de suficiente fuerza diferenciadora en el plano fonético y visual, dado que ambos fonemas sonoros son equivalentes en la lengua española.

Por lo tanto, en el ejercicio real del mercado, la similitud ortográfica existente entre los signos confrontados no le permitiría al consumidor identificar el origen empresarial

Ref. Expediente N° SD2025/0035742

de los productos y servicios identificados bajo cada signo, por lo que éste se verá, irremediablemente y de forma directa, inducido en “error”, sobre los productos y servicios que identifican las marcas confrontadas, y el origen empresarial de los mismos.

Es importante señalar que las marcas ESCALA BY EXPERIAN (Mixta) y SKALA LEGAL PARTNERS (Mixta) comparten elementos visuales y fonéticos que podrían generar una cierta asociación en la mente del consumidor. En particular, la similitud en la estructura de las palabras especialmente en su inicio y secuencia vocálica y consonántica puede dar lugar a la percepción de que se trata de signos vinculados entre sí, ya sea por pertenecer a una misma familia marcaria o por provenir de un mismo origen empresarial.

(...)

En este caso, existe conexidad evidente entre los servicios jurídicos prestados bajo la marca SKALA LEGAL PARTNERS (clase 45) y los servicios tecnológicos y comerciales amparados por la marca ESCALA BY EXPERIAN (clases 35, 36 y 42).

En el presente caso, la marca solicitada ampara una gama de servicios jurídicos encuadrados en la clase 45 de la Clasificación de Niza. Dichos servicios no se limitan a la asistencia legal tradicional, sino que comprenden un portafolio integral que abarca asesoría en derecho corporativo, contractual, laboral, digital, tecnológico, migratorio, familiar, de propiedad intelectual, de cumplimiento normativo (compliance), prevención de lavado de activos (SARLAFT), y protección de datos personales (habeas data), entre otros. Asimismo, incluye la consultoría jurídica estratégica en relación con procesos societarios, estructuración empresarial, mecanismos alternativos de solución de conflictos, litigio estratégico, y representación judicial y extrajudicial a nivel nacional e internacional.

Ahora bien, al analizar los servicios protegidos por las marcas registradas que pertenecen a Experian Limited empresa vinculada directamente con la operación de Datacrédito, uno de los principales operadores de información financiera en Colombia, se observa que se encuentran clasificados en las clases 35 (gestión de negocios, publicidad, administración comercial), 36 (operaciones financieras, seguros, negocios inmobiliarios) y 42 (servicios tecnológicos, diseño de software, análisis de datos). A pesar de la diferencia de clases, los servicios en mención no pueden considerarse disociados desde la perspectiva del análisis marcario. Por el contrario, existe entre ellos una relación de complementariedad directa, que permite afirmar una conexidad operativa y comercial que incrementa de forma significativa el riesgo de confusión o asociación indebida en el consumidor.

Aplicado al caso concreto, la relación entre los servicios jurídicos de clase 45 y los de clase 35 es evidente. La constitución de empresas, la elaboración de contratos comerciales, la estructuración societaria, la propiedad intelectual, y la asesoría en gobierno corporativo todas funciones jurídicas prestadas por la marca solicitada son inseparables de la gestión de negocios, la administración comercial y la estrategia corporativa, que forman parte del objeto de la clase 35. La asesoría jurídica actúa aquí como soporte imprescindible de la actividad empresarial, lo que hace que ambos tipos de servicios sean percibidos por el consumidor como partes interrelacionadas de una misma oferta o solución integral, especialmente en entornos B2B (business-to-business).

De igual manera, la conexidad entre los servicios jurídicos de clase 45 y los servicios financieros de clase 36 también es clara y jurídicamente sostenible. La marca solicitada cubre asesoría especializada en materia de cumplimiento regulatorio en el sector financiero, incluyendo el régimen SARLAFT, estructuras de inversión, contratos fiduciarios, insolvencia empresarial, reorganización y cumplimiento normativo ante entidades financieras y autoridades de vigilancia. Estos servicios no

Ref. Expediente N° SD2025/0035742

solo son complementarios, sino que muchas veces son condición de validez o de viabilidad legal para la prestación de servicios financieros. En ese sentido, el consumidor que contrata servicios de análisis de riesgo crediticio o de operaciones financieras (como los que ofrece Experian) podría considerar razonable que la misma entidad o una vinculada preste también servicios legales en cumplimiento normativo, protección de datos y defensa judicial, especialmente cuando el marco legal es complejo y en constante cambio.

Finalmente, la relación con los servicios de clase 42 vinculados al desarrollo de software, análisis de datos y tecnología es aún más evidente en el contexto de transformación digital de los servicios jurídicos. La marca solicitada incluye servicios legales en tecnología emergente (legaltech), protección de datos personales, derecho digital y ciberseguridad jurídica, todos los cuales interactúan directamente con plataformas digitales, motores de análisis de datos, y herramientas informáticas que son objeto de protección en la clase 42.

Esto resulta particularmente sensible tratándose de Experian, empresa cuya actividad central se basa precisamente en el manejo y procesamiento de grandes volúmenes de información financiera mediante herramientas tecnológicas, lo que requiere no solo soporte técnico, sino también un respaldo legal sólido y constante. Desde la perspectiva del consumidor profesional o institucional, no resulta extraño que servicios jurídicos especializados en datos, privacidad, compliance tecnológico o gestión de riesgos se ofrezcan en estrecha vinculación con el software o plataformas tecnológicas que dan soporte a estas funciones.

En conclusión, los servicios amparados por la marca solicitada y los servicios protegidos por las marcas registradas de Experian, si bien se encuentran clasificados formalmente en diferentes clases del nomenclátor internacional, mantienen una relación funcional y económica estrecha, que configura una conexidad por complementariedad jurídicamente relevante. Esta relación incrementa el riesgo de confusión indirecta, de asociación empresarial o de error en la percepción del consumidor, quien podría considerar que los servicios son prestados por la misma entidad o por empresas vinculadas económica o contractualmente. Por tanto, desde el punto de vista del derecho marcario y conforme a los criterios establecidos por la autoridad administrativa y la jurisprudencia nacional e internacional, se configura un escenario de conexidad sustancial que impide la coexistencia pacífica de los signos en el mercado.

(...)

Lo anterior, permite evidenciar que mi representada por más de 50 años, no solo lleva desplegando acciones tendientes a posicionarse e identificarse en el mercado, sino también a mantener el nivel de reconocimiento y estatus que ha adquirido durante su trayectoria. De hecho, de las imágenes previamente mostradas, se logra encontrar que mi representada tiene una alta interacción con sus consumidores, y que, tiene una significativa presencia en las redes sociales, demostrando de forma inequívoca que cuenta con un reconocimiento notorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, es viable que el consumidor medio del mercado colombiano considere erróneamente que EXPERIAN COLOMBIA S.A., titular de la marca ESCALA BY EXPERIAN, mantiene una relación económica, contractual o de colaboración con ALEJANDRO RESTREPO GARCÍA, titular de la marca SKALA LEGAL PARTNERS, para la prestación de servicios jurídicos integrales incluidos en la clase 45.

Dicha percepción de vinculación resulta no solo razonable, sino altamente probable, si se considera que los servicios amparados por la marca ESCALA BY EXPERIAN en las clases 35, 36 y 42, consultoría comercial, administración de negocios, desarrollo de software y provisión de soluciones tecnológicas para la gestión

Ref. Expediente N° SD2025/0035742

empresarial, presentan una evidente cercanía funcional, complementaria y económica con los servicios de consultoría jurídica especializada, cumplimiento normativo, legaltech y ciberseguridad legal que identifica la marca SKALA LEGAL PARTNERS en la clase 45.

Esta afinidad se ve reforzada en el actual contexto de transformación digital, en el cual la integración entre soluciones tecnológicas y servicios de asesoría jurídica no solo es frecuente, sino una exigencia del mercado. De hecho, cada vez es más común que operadores ofrezcan estos servicios de manera conjunta, como lo demuestran herramientas de inteligencia artificial especializadas, tales como Leya y Harvey, diseñadas específicamente para integrarse con firmas de servicios jurídicos y optimizar sus procesos.

En consecuencia, el consumidor promedio difícilmente podrá descartar la existencia de una relación empresarial, de subordinación o de alianza estratégica entre ambas marcas, lo que incrementa sustancialmente el riesgo de confusión y de asociación indebida, en perjuicio de los derechos e intereses legítimos de mi representada.

Sin embargo, esta asociación es completamente contraria a la realidad del mercado, puesto que entre EXPERIAN COLOMBIA S.A. y ALEJANDRO RESTREPO GARCÍA no existe relación económica, jurídica ni empresarial alguna que justifique dicha percepción. Pensar que existe una relación o vínculo económico entre EXPERIAN COLOMBIA S.A y ALEJANDRO RESTREPO GARCÍA le causaría un riesgo a mi poderdante, pues se estaría permitiendo que un tercero se apalanque de su reputación y de los grandes esfuerzos que ha hecho para posicionar su marca en el mercado, sin perder de vista que el consumidor se vería afectado de forma directa, toda vez que va a creer que los productos ofrecidos por ALEJANDRO RESTREPO GARCÍA son de EXPERIAN COLOMBIA S.A.

Como se mencionó al inicio de este apartado, EXPERIAN COLOMBIA S.A es comúnmente conocida como una de las empresas líderes de servicios tecnológicos a nivel mundial; reconocimiento e identidad que todo comerciante desearía tener en el mercado y que precisamente por eso, realiza todo tipo de actuaciones, negociaciones y proyecciones, que les permitan impulsarse en el mercado.

En consecuencia, no es dable que pueda ser registrado el signo SKALA LEGAL PARTNERS (Mixta) en la medida que sin duda constituye un riesgo expreso e innegable para la marca ESCALA BY EXPERIAN (Mixta) en el mercado y también para el mismo consumidor.

En aras de evitar el perjuicio injustificado que ocasionaría el registro de la marca ESCALA BY EXPERIAN (Mixta) tanto a mi poderdante como al “consumidor medio” aquel que no está muy alerta ni muy distraído ni disponiendo de mucho tiempo ni andando especialmente deprisa, requerimos, que se NIEGUE el registro de la marca para identificar productos en la clase 45 Internacional, solicitada por ALEJANDRO RESTREPO GARCÍA.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor **Alejandro Restrepo García**, no dio respuesta a la oposición.

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 del examen de registrabilidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0035742

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 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.

Acervo probatorio.

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad **Experian**

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 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:

- 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.
- 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.
- 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° SD2025/0035742

Technology Ltd.:

Links de las siguientes páginas web:

<https://www.datacredito.com.co/#:~:text=Somos%20la%20central%20de%20riesgo,m%C3%A1s%20grande%20a%20nivel%20mundial>.

<https://www.datacredito.com.co/nosotros>

a) Pruebas rechazadas:

El material probatorio aportado por parte de la sociedad opositora pretende demostrar el uso de las marcas fundamento de la oposición en el mercado. Por lo anterior, esta Dirección reconoce que, si bien el material probatorio aportado demuestra comportamientos de mercado, la Decisión 486, respecto al análisis de la causal relativa por confundibilidad en el Art. 136 literal a) relaciona:

Artículo 136.- 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;

Por lo anterior, el uso de la marca en el mercado y su correspondiente divulgación en el mismo no es propósito del análisis del registro de marca, dado que, el uso de una marca en el mercado se prueba mediante la acción de cancelación ejercida por un tercero. (Art. 165, Decisión 486 de la Comunidad Andina).

Ahora bien, respecto de los argumentos de la sociedad opositora, es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar esta oficina solo puede incluir la información brindada dentro de la solicitud y en el registro base de la negación, al ser esta la manifestación jurídicamente vinculante en lo que concierne al alcance de las reivindicaciones de la primera y de los derechos concedidos por el segundo, pues son estos datos los que fueron consignados dentro del registro de marcas.

Así, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe seguir los parámetros establecidos en la solicitud de registro del signo solicitado, y en el registro de las marcas previamente registradas, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaría desconociendo el efecto constituyente de derechos del registro marcario (artículo 154 de la Decisión 486).

Por lo tanto, las observaciones y evidencias que la sociedad opositora trajo a colación acerca del supuesto uso dado al signo pretendido en el mercado (y las actividades de sus titulares soportadas en las imágenes aportadas en el escrito de oposición), no están llamadas a afectar las apreciaciones comparativas realizadas por esta Dirección en el presente asunto, por considerarse impertinentes e inconducentes.

Por lo anterior, es objeto de la presente decisión, realizar el estudio jurídico de la marca en análisis conforme a los registros y previas solicitudes relacionadas en el registro nacional de la propiedad industrial; tal como se establece en el acápite siguiente:

Ref. Expediente N° SD2025/0035742

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	ESCALA BY EXPERIAN	Experian Technology Limited	SD2021/0093682	11	9, 35, 36, 42	Marca	13/03/2033	Registrada
Nominativa	eScala by Experian		SD2020/0092674	11	9, 35, 36, 42	Marca	17/11/2031	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 SKALA LEGAL PARTNERS	 ESCALA BY EXPERIAN
	eScala by Experian (Nominativa)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Reglas de conexidad de productos y servicios

- “1° En primer lugar, el comprobar o no si son coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados...la identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando éstos se ofrecen al público en establecimientos especializados en la venta de tales productos o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado (...).
- 2° En segundo lugar, debe indagarse si los productos o servicios comparados se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones coincidentes... En efecto, como enseña la experiencia del derecho antitrust, el mercado relevante está constituido por aquellos productos o servicios que los consumidores consideran razonablemente intercambiables para la satisfacción de las mismas necesidades...
- 3° A la hora de apreciar la similitud, debe otorgarse, en cambio, un relieve más limitado a la pauta consistente en determinar si los productos comparados tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines... en los supuestos en que los productos sean adquiridos por consumidores no especializados, se atenúa sensiblemente la importancia de este dato. Porque las más de las veces el consumidor no profesional ignora o presta escasa atención a la estructura, composición o características de los productos (...).
- 4° Al enjuiciar la similitud de los productos, la jurisprudencia alemana tiende a conceder un peso decisivo a la circunstancia de si los productos confrontados son por la general fabricados o elaborados por una misa empresa. Frente a esta tendencia, hay que destacar, no obstante, que esta pauta debe ser aplicada únicamente en la hipótesis que los productos pueden ser adquiridos por consumidores profesionales y expertos que conocen los programas industriales de las empresas fabricantes de los correspondientes productos (...). Se debe determinar el elemento que impacta de una



Ref. Expediente N° SD2025/0035742

manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.⁴

De la conexión competitiva entre los signos confrontados

Esta Dirección en primer lugar considera pertinente efectuar la comparación de los productos y servicios que cada uno de los signos identifican y, en caso de determinarse la identidad o relación entre estos, se procederá a efectuar la comparación entre el signo solicitado y la marca fundamento de oposición, a fin de determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos, pues, nada obsta para que coexistan dos signos similares o incluso idénticos, si los servicios por ellos amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

El signo solicitado pretende distinguir:

45: Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. Comprende servicios jurídicos integrales en todas las ramas del derecho, prestados a personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, mediante esquemas presenciales, remotos o digitales. Incluye asesoría legal preventiva, consultoría jurídica estratégica, elaboración de conceptos, estudios de viabilidad normativa, y representación judicial y extrajudicial en litigios ordinarios, ejecutivos, sancionatorios y constitucionales, tanto en el ámbito nacional como internacional; Se comprende la redacción, revisión, interpretación y negociación de todo tipo de contratos civiles, comerciales, laborales, administrativos, internacionales, tecnológicos y de inversión; acompañamiento en la constitución, transformación, escisión, fusión y liquidación de sociedades; así como diseño e implementación de estructuras societarias, pactos de socios, y protocolos de gobierno corporativo; Incluye servicios especializados en derecho de propiedad intelectual e industrial, tales como el registro, vigilancia, licenciamiento y defensa de marcas, patentes, diseños industriales, obras protegidas por derecho de autor, y secretos empresariales; así como consultoría en transferencia de tecnología, franquicias y acuerdos de confidencialidad; Se ofrece asesoría en derecho laboral individual y colectivo, incluyendo estructuración de relaciones contractuales, procedimientos disciplinarios, representación ante autoridades laborales, y cumplimiento en materia de seguridad social y UGPP. También comprende la asistencia jurídica en asuntos de derecho de familia, sucesiones, alimentos, custodia y divorcios; así como en conflictos civiles, comerciales, administrativos y constitucionales, mediante acciones judiciales o recursos administrativos; Se incluye el acompañamiento legal en trámites notariales, registrales, migratorios, tributarios, urbanísticos y ante autoridades nacionales o extranjeras; representación en procesos de insolvencia de persona natural no comerciante y reorganización empresarial; así como la estructuración y ejecución de mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) como conciliación, arbitramento, mediación y amigable composición; Asimismo, se prestan servicios legales

⁴ Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.

Ref. Expediente N° SD2025/0035742

relacionados con tecnologías emergentes (LegalTech), protección de datos personales y cumplimiento del régimen de habeas data, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), derecho digital, ciberseguridad legal, cumplimiento normativo sectorial (compliance) y auditorías legales; Finalmente, comprende la asesoría legal para emprendimientos, startups, empresas tecnológicas, entidades sin ánimo de lucro, y organizaciones sociales, así como la defensa de derechos humanos, derechos colectivos, litigio estratégico y representación ante organismos internacionales.

Los signos registrados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
SD2021/0093682	9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.. 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 36: Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.. 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
SD2020/0092674	9: Software.. 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales.. 36: Servicios de seguros; operaciones financieras; negocios inmobiliarios. 42: Servicios tecnológicos..

La naturaleza y finalidad de los servicios identificados por la marca solicitada a registro está relacionada con servicios jurídicos y asesorías legales (**Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. Comprende servicios jurídicos integrales en todas las ramas del derecho, prestados a personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, mediante esquemas presenciales, remotos o digitales. Incluye asesoría legal preventiva, consultoría jurídica estratégica, elaboración de conceptos, estudios de viabilidad normativa, y representación judicial y extrajudicial en litigios ordinarios, ejecutivos, sancionatorios y constitucionales, tanto en el ámbito nacional como internacional; Se comprende la redacción, revisión, interpretación y negociación de todo tipo de contratos civiles, comerciales, laborales, administrativos, internacionales, tecnológicos y de inversión; acompañamiento en la constitución, transformación, escisión, fusión y**

Ref. Expediente N° SD2025/0035742

liquidación de sociedades; así como diseño e implementación de estructuras societarias, pactos de socios, y protocolos de gobierno corporativo; Incluye servicios especializados en derecho de propiedad intelectual e industrial, tales como el registro, vigilancia, licenciamiento y defensa de marcas, patentes, diseños industriales, obras protegidas por derecho de autor, y secretos empresariales; así como consultoría en transferencia de tecnología, franquicias y acuerdos de confidencialidad; Se ofrece asesoría en derecho laboral individual y colectivo, incluyendo estructuración de relaciones contractuales, procedimientos disciplinarios, representación ante autoridades laborales, y cumplimiento en materia de seguridad social y UGPP. También comprende la asistencia jurídica en asuntos de derecho de familia, sucesiones, alimentos, custodia y divorcios; así como en conflictos civiles, comerciales, administrativos y constitucionales, mediante acciones judiciales o recursos administrativos; Se incluye el acompañamiento legal en trámites notariales, registrales, migratorios, tributarios, urbanísticos y ante autoridades nacionales o extranjeras; representación en procesos de insolvencia de persona natural no comerciante y reorganización empresarial; así como la estructuración y ejecución de mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) como conciliación, arbitramento, mediación y amigable composición; Asimismo, se prestan servicios legales relacionados con tecnologías emergentes (LegalTech), protección de datos personales y cumplimiento del régimen de habeas data, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), derecho digital, ciberseguridad legal, cumplimiento normativo sectorial (compliance) y auditorías legales; Finalmente, comprende la asesoría legal para emprendimientos, startups, empresas tecnológicas, entidades sin ánimo de lucro, y organizaciones sociales, así como la defensa de derechos humanos, derechos colectivos, litigio estratégico y representación ante organismos internacionales), los cuales al estar ubicados en la Clase 45 internacional corresponde a servicios prestados por profesionales en derecho en determinadas áreas de práctica. Por su parte, la naturaleza de los productos y servicios identificados por las marcas opositoras comprende la fabricación, comercialización y ofrecimiento de Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores (Clase 9); Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina (Clase 35); Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios (Clase 36); Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software (Clase 42), cuya finalidad es claramente diferenciada de los mencionados servicios pretendidos a registro, y por ende sus canales de distribución y comercialización son disimiles.

Aunado a lo anterior, esta Dirección considera palmario resaltar que, la naturaleza de los servicios que se consagran en la Clase 45 del nomenclador internacional, corresponden a servicios que son requeridos por personas tanto naturales como jurídicas que requieren la asistencia profesional de profesionales en el derecho en diferentes áreas. En otras palabras, los productos y servicios de las Clases 9, 35, 36 y 42 Internacional se centran en la fabricación y elaboración de productos y el ofrecimiento de servicios que no hacen parte del sector jurídico, sino a otros sectores como los tecnológicos, publicitarios y

Ref. Expediente N° SD2025/0035742

financieros. Es decir, que van dirigidos a satisfacer necesidades de mercado totalmente distintas y por ende, sus canales de comercialización.

No existiendo relación o conexidad competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos y servicios que identifica el signo fundamento de la objeción, no es necesario proceder a la comparación de los signos respectivos, pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos y/o servicios por ellas amparados no son susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no 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.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Experian Technology Ltd.**

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **SKALA LEGAL PARTNERS (Mixta)**.



Limitación al alcance del derecho:

Solicito la protección del signo distintivo para ser utilizado exclusivamente en el mercado de prestación de servicios jurídicos, en el ámbito nacional conforme a lo previsto en la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza. La presente solicitud busca el reconocimiento y protección integral de la marca en todas sus dimensiones, tanto nominativa como gráfica, incluyendo su configuración visual, fonética, ortográfica e ideológica, para garantizar su uso exclusivo por parte del titular. En consecuencia, se solicita a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro del signo distintivo solicitado, garantizando al titular la facultad de explotar la marca de manera exclusiva en relación con la oferta y comercialización de servicios jurídicos y de ejercer acciones legales contra cualquier uso no autorizado o confusamente similar que pueda afectar su distintividad, prestigio o posicionamiento en el mercado.

Reivindicación de colores:

1) RGB "(5, 82, 85)"; 2) RGB "(9, 210, 127)"; 3) RGB "(80, 81, 191)".

Para distinguir servicios comprendidos en la Clase:

Ref. Expediente N° SD2025/0035742

45: Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. Comprende servicios jurídicos integrales en todas las ramas del derecho, prestados a personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, mediante esquemas presenciales, remotos o digitales. Incluye asesoría legal preventiva, consultoría jurídica estratégica, elaboración de conceptos, estudios de viabilidad normativa, y representación judicial y extrajudicial en litigios ordinarios, ejecutivos, sancionatorios y constitucionales, tanto en el ámbito nacional como internacional; Se comprende la redacción, revisión, interpretación y negociación de todo tipo de contratos civiles, comerciales, laborales, administrativos, internacionales, tecnológicos y de inversión; acompañamiento en la constitución, transformación, escisión, fusión y liquidación de sociedades; así como diseño e implementación de estructuras societarias, pactos de socios, y protocolos de gobierno corporativo; Incluye servicios especializados en derecho de propiedad intelectual e industrial, tales como el registro, vigilancia, licenciamiento y defensa de marcas, patentes, diseños industriales, obras protegidas por derecho de autor, y secretos empresariales; así como consultoría en transferencia de tecnología, franquicias y acuerdos de confidencialidad; Se ofrece asesoría en derecho laboral individual y colectivo, incluyendo estructuración de relaciones contractuales, procedimientos disciplinarios, representación ante autoridades laborales, y cumplimiento en materia de seguridad social y UGPP. También comprende la asistencia jurídica en asuntos de derecho de familia, sucesiones, alimentos, custodia y divorcios; así como en conflictos civiles, comerciales, administrativos y constitucionales, mediante acciones judiciales o recursos administrativos; Se incluye el acompañamiento legal en trámites notariales, registrales, migratorios, tributarios, urbanísticos y ante autoridades nacionales o extranjeras; representación en procesos de insolvencia de persona natural no comerciante y reorganización empresarial; así como la estructuración y ejecución de mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) como conciliación, arbitramento, mediación y amigable composición; Asimismo, se prestan servicios legales relacionados con tecnologías emergentes (LegalTech), protección de datos personales y cumplimiento del régimen de habeas data, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), derecho digital, ciberseguridad legal, cumplimiento normativo sectorial (compliance) y auditorías legales; Finalmente, comprende la asesoría legal para emprendimientos, startups, empresas tecnológicas, entidades sin ánimo de lucro, y organizaciones sociales, así como la defensa de derechos humanos, derechos colectivos, litigio estratégico y representación ante organismos internacionales.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Alejandro Restrepo García
Calle 10# 118-155
Cali 7600032 Valle Del Cauca
Colombia

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: Notificar al señor **Alejandro Restrepo García**, solicitante del registro y a la sociedad **Experian Technology Ltd**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el

Resolución N° 21924

Ref. Expediente N° SD2025/0035742

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 5: 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