

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 24449

Ref. Expediente N° SD2025/0079223

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 7 de agosto de 2025, DAVID NOGUERA solicitó el registro de la Marca T Taxfy (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1088, 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

¹ 35: Elaboración de declaraciones de impuestos; elaboración de declaraciones de impuestos sobre la renta; preparación de impuestos en materia de aranceles y derechos de aduana; preparación de impuestos en materia de tarifas y derechos de aduana; asesoramiento contable para la elaboración de declaraciones fiscales; asesoramiento contable sobre cuestiones tributarias; auditorías contables y financieras; auditorías empresariales y auditorías contables y financieras; consultoría en materia de auditorías contables y financieras; contabilidad, teneduría de libros y auditoría contable; servicios de contabilidad financiera y auditorías contables y financieras; servicios de teneduría de libros financieros y auditorías contables y financieras.

Ref. Expediente N° SD2025/0079223

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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	TAXFIX	Taxfix SE	SD2022/0089728	11	9, 35, 36, 42	Marca	Registrada	20 may. 2032
Mixta	taxfix	Taxfix SE	SD2022/0089727	11	9, 35, 36, 42	Marca	Registrada	20 may. 2032

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:

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° SD2025/0079223

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección evidencia que los signos analizados son similarmente confundibles.

En el caso concreto se advierte que, desde el aspecto ortográfico, los signos T TAXFY y TAXFIX comparten como elemento relevante la secuencia de letras T-A-X-F, las cuales constituyen la mayoría de los caracteres que conforman la denominación de las marcas cotejadas, al coincidir en cuatro de sus letras en igual orden y disposición; coincidencia que genera una alta similitud ortográfica ante el consumidor.

Asimismo, desde el punto de vista fonético, los signos presentan una estructura silábica equivalente de dos sílabas (TAX-FY/TAX-FIX), con coincidencia en tres consonantes (T-X-F), una vocal (A) y la raíz TAX, razón por la cual, al ser pronunciados los signos de forma sucesiva y no simultánea, se produce un impacto sonoro altamente similar para el consumidor.

Adicionalmente, se observa que los signos presentan coincidencias en su aspecto gráfico, en la medida en que ambos reivindican los colores blanco y verde como característica distintiva de la marca. Esta circunstancia refuerza la proximidad visual entre los signos y conduce a que el consumidor medio pueda percibir el signo solicitado como una variante, línea, versión o extensión de las marcas previamente registradas.



Ref. Expediente N° SD2025/0079223

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de los signos antecedentes. Si bien la marca solicitada es de naturaleza mixta y presenta una tipografía especial que reproduce la denominación del signo, junto con elementos gráficos en forma de líneas, reivindicación de colores y la letra T al inicio de la denominación, estas características no resultan suficientes para diluir la semejanza con las marcas antecedentes.

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 servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Elaboración de declaraciones de impuestos; elaboración de declaraciones de impuestos sobre la renta; preparación de impuestos en materia de aranceles y derechos de aduana; preparación de impuestos en materia de tarifas y derechos de aduana; asesoramiento contable para la elaboración de declaraciones fiscales; asesoramiento contable sobre cuestiones tributarias; auditorías contables y financieras; auditorías empresariales y auditorías contables y financieras; consultoría en materia de auditorías contables y financieras; contabilidad, teneduría de libros y auditoría contable; servicios de contabilidad financiera y auditorías contables y financieras; servicios de teneduría de libros financieros y auditorías contables y financieras.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2022/0089727, clase 9: Software; software de aplicaciones; software de elaboración de declaraciones tributarias.

Clase 35: Elaboración de declaraciones fiscales y consultoría fiscal; servicios de asesoramiento en relación con la elaboración de declaraciones tributarias; asesoramiento contable para la elaboración de declaraciones fiscales; elaboración de evaluaciones fiscales informatizadas [contabilidad]; preparación y compleción de declaraciones de impuestos sobre la renta; preparación de declaraciones fiscales; elaboración de documentos en materia fiscal; elaboración de avalúos fiscales; servicios de tramitación de

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 (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° SD2025/0079223

declaraciones tributarias; servicios de presentación de declaraciones de impuestos; asesoramiento contable para la elaboración de declaraciones fiscales.

Clase 36: Asesoramiento financiero en relación con el impuesto sobre la renta; asesoramiento financiero sobre impuestos; consultoría financiera sobre declaraciones tributarias; servicios de asesoramiento financiero en materia de impuestos; servicios de planificación financiera en materia fiscal; asesoramiento y servicios financieros en relación con la planificación fiscal; servicios de consultoría financiera en relación con la tributación; servicios de información, datos, asesoramiento y consultoría financiera.

Expediente SD2022/0089728, clase 9: Software; software de aplicaciones; software de elaboración de declaraciones tributarias.

Clase 35: Elaboración de declaraciones fiscales y consultoría fiscal; servicios de asesoramiento en relación con la elaboración de declaraciones tributarias; asesoramiento contable para la elaboración de declaraciones fiscales; asesoramiento contable para la elaboración de declaraciones fiscales; elaboración de evaluaciones fiscales informatizadas [contabilidad]; preparación y compleción de declaraciones de impuestos sobre la renta; preparación de declaraciones fiscales; elaboración de documentos en materia fiscal; elaboración de avalúos fiscales; servicios de tramitación de declaraciones tributarias; servicios de presentación de declaraciones de impuestos.

Clase 36: Asesoramiento financiero en relación con el impuesto sobre la renta; asesoramiento financiero sobre impuestos; consultoría financiera sobre declaraciones tributarias; servicios de asesoramiento financiero en materia de impuestos; servicios de planificación financiera en materia fiscal; asesoramiento y servicios financieros en relación con la planificación fiscal; servicios de consultoría financiera en relación con la tributación; servicios de información, datos, asesoramiento y consultoría financiera.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 9 y servicios de la clase 35 internacional. Principio de Razonabilidad

Esta Dirección advierte que, aun cuando los productos y servicios identificados no se encuentran comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, tal circunstancia no resulta suficiente para descartar su conexidad competitiva. En efecto, atendiendo a la realidad del mercado y a la percepción del consumidor medio, se observa que todos ellos se inscriben dentro de un mismo ámbito económico y funcional, relacionado con la gestión tributaria y contable. En ese sentido, resulta razonable para el consumidor asumir que un empresario que ofrece software para la elaboración de declaraciones tributarias ha extendido su actividad hacia la prestación de servicios especializados, tales como la elaboración y preparación de declaraciones fiscales, el asesoramiento contable en materia tributaria, así como la realización de auditorías contables y financieras. Lo anterior obedece a que, en la dinámica actual del mercado, es una práctica empresarial frecuente la integración de soluciones tecnológicas con servicios profesionales especializados, en el marco de estrategias de diversificación y ampliación del portafolio. Así, el consumidor tiende a percibirlos como parte de una oferta integral bajo una misma titularidad empresarial.

Adicionalmente, se evidencia que los productos y servicios en cuestión convergen en los mismos canales de comercialización, tales como firmas de consultoría tributaria, empresas desarrolladoras de software contable, plataformas digitales especializadas en gestión fiscal y asesoría empresarial. Esta coincidencia en los canales de comercialización refuerza la percepción de unidad empresarial entre los productos y servicios, en tanto el consumidor puede acceder a estos a través de los mismos entornos

Ref. Expediente N° SD2025/0079223

físicos y digitales, lo que incrementa la probabilidad de que atribuya un origen empresarial común.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 internacional. Principio de Razonabilidad

En aplicación del principio de razonabilidad, esta Dirección advierte que, atendiendo a la cobertura de los signos en conflicto y a la realidad del mercado, resulta usual que los servicios identificados por ambas marcas sean ofrecidos por un mismo empresario, toda vez que los servicios de elaboración, tramitación y presentación de declaraciones fiscales, así como la consultoría tributaria, guardan una relación directa con los servicios de elaboración de declaraciones de impuestos, asesoramiento contable en materia tributaria, contabilidad y auditoría financiera, en la medida en que todos ellos se inscriben en el mismo ámbito económico de la gestión contable, fiscal y financiera.

Bajo esta perspectiva, resulta acorde con la lógica del mercado que un mismo empresario ofrezca de manera articulada este conjunto de servicios, como parte de un portafolio integral orientado a la planificación, cumplimiento y control de obligaciones tributarias y financieras. En consecuencia, dicha convergencia funcional y empresarial intensifica el riesgo de asociación, toda vez que el consumidor puede razonablemente inferir que los servicios provienen de una misma fuente empresarial o que existe entre ellos algún tipo de vinculación corporativa.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 y 36 internacional. Principio de Razonabilidad

Esta Dirección evidencia que forma parte del giro ordinario de los negocios que un empresario que opera en el sector de los servicios financieros y tributarios amplíe su portafolio e incursione en prestaciones conexas dentro del mismo ámbito profesional, tales como la contabilidad, la auditoría financiera y la preparación de declaraciones fiscales. En efecto, desde la perspectiva del mercado, estas actividades no solo comparten una misma finalidad económica relativa a la gestión, control y cumplimiento de obligaciones financieras y tributarias, sino que además suelen ser ofrecidas de manera integral por un mismo empresario.

En este contexto, resulta razonable para el consumidor medio pensar que el empresario encargado de prestar servicios de consultoría financiera, tributaria y fiscal ofrece servicios de contabilidad, auditoría y elaboración de declaraciones de impuestos, en la medida en que todos ellos se inscriben en un mismo sector económico y responden a una lógica unificada de asesoramiento y gestión financiera. Tal circunstancia incrementa de manera significativa el riesgo de asociación, puesto que el signo solicitado pretende distinguir servicios que se desarrollan en un ámbito claramente afín al cubierto por la marca antecedente, lo que puede inducir al consumidor a atribuirles erróneamente un origen empresarial común.

Finalmente, existe la posibilidad de que el consumidor vincule estos servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, tales como páginas web corporativas, asesorías empresariales, consultorías financieras o servicios profesionales especializados en materia contable y tributaria. En efecto, estas firmas o empresas promocionan conjuntamente servicios de planificación fiscal, asesoramiento tributario, contabilidad, auditoría y preparación de declaraciones de impuestos como parte de un portafolio integral dirigido a la gestión financiera y fiscal de sus clientes, circunstancia que estrecha aún más la posibilidad de confusión o asociación entre los signos enfrentados.

Ref. Expediente N° SD2025/0079223

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 T Taxfy (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por DAVID NOGUERA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a DAVID NOGUERA, 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 9 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **35:** Elaboración de declaraciones de impuestos; elaboración de declaraciones de impuestos sobre la renta; preparación de impuestos en materia de aranceles y derechos de aduana; preparación de impuestos en materia de tarifas y derechos de aduana; asesoramiento contable para la elaboración de declaraciones fiscales; asesoramiento contable sobre cuestiones tributarias; auditorías contables y financieras; auditorías empresariales y auditorías contables y financieras; consultoría en materia de auditorías contables y financieras; contabilidad, teneduría de libros y auditoría contable; servicios de contabilidad financiera y auditorías contables y financieras; servicios de teneduría de libros financieros y auditorías contables y financieras.