

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 31958

Ref. Expediente N° SD2025/0113257

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 30 de octubre de 2025, BASCULAS PROMETALICOS S.A., solicitó el registro de la Marca PRECINOX (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1084, 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 irregistrabilidad 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 irregistrabilidad en estudio

¹ 9: Básculas, básculas [aparatos de pesaje], básculas eléctricas aparatos de pesaje, equipos de pesaje, calibradores, calibres para uso en laboratorio, aparatos de medición, instrumentos de medición; balanzas de precisión; teodolitos de precisión; actuadores electromecánicos de alta precisión; aparatos para mediciones de precisión; semáforos [dispositivos de señalización]; básculas eléctricas; básculas [aparatos de pesaje]; básculas electrónicas para uso personal; Aparatos de medición; instrumentos de medición; aparatos para mediciones de precisión; dispositivos eléctricos de medición; instrumentos de medición automáticos; instrumentos de medición de peso; instrumentos de medición de temperatura; instrumentos de medición de resistencia; anillos de calibración; calibradores; calibres de profundidad; calibres de laboratorio; calibres para uso en laboratorio; software; paquetes de software; productos de software; software de metrónomo; software de seguridad; software integrado. Paneles de distribución de energía; paneles eléctricos solares; paneles solares para producir electricidad; paneles solares portátiles para generar electricidad; paneles solares portátiles para producir electricidad; paneles solares y colectores de energía solar para producir electricidad; medidores de energía para controlar y monitorear el uso de energía; medidores del sistema de energía; dispositivos de medición de la utilización de energía eléctrica; detectores de metales; aparatos e instrumentos de inspección, detectores de metales, detectores de metales para uso industrial o militar.

42: Análisis de datos técnicos; calibración [medición]; mediciones técnicas; calibración de aparatos de medición; calibrado de instrumentos de medición; servicios de mediciones técnicas; calibración de calibradores; calibración de máquinas; calibración de instrumentos; calibración de software; calibración de aparatos de análisis; servicios de IT en materia de protección de datos; servicios de tecnologías de la información [IT] en cuanto servicios de consultoría técnica y diseño de hardware, software y periféricos informáticos; servicios de tecnologías de la información [IT] [servicios de consultoría técnica y diseño de hardware, software y periféricos informáticos]; Laboratorios de investigación; servicios de análisis de materiales en laboratorio; ensayo de materiales en laboratorio; consultoría en pruebas de laboratorio; servicios de laboratorios de análisis; servicios de laboratorios metalúrgicos; servicios de pruebas de laboratorio; servicios de pruebas de materiales en laboratorio; almacenamiento electrónico de datos; alojamiento de bases de datos; consultoría sobre seguridad de datos; conversión de datos de información electrónica; desarrollo de programas de procesamiento de datos; desarrollo de programas de datos; diseño de software de procesamiento de datos; desarrollo de software; suministro de software en línea no descargables [proveedores de servicios de aplicaciones]; administración de servidores; pesaje de camiones; pesaje de vehículos.

Ref. Expediente N° SD2025/0113257

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.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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° SD2025/0113257

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	PRECINORM	ROCHE DIAGNOSTICS GMBH	921433861	7	1	Marca	Registrada	10 feb. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
PRECINOX	PRECINORM

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que:

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Análisis comparativo

Esta Dirección considera que los signos analizados resultan confundibles, en la medida en que el elemento nominativo es el que presenta mayor relevancia dentro de los conjuntos en estudio. En efecto, al apreciarlos de manera sucesiva y en su conjunto, se advierte que PRECINOX y PRECINORM son similares desde el punto de vista ortográfico y fonético, toda vez que el signo solicitado reproduce el prefijo común PRECIN, el cual constituye el elemento diferenciador del signo antecedente. Asimismo, incorpora la vocal “O”, conformando la expresión PRECINO, sin que la terminación en “X” resulte suficiente para neutralizar el riesgo de confusión.

Así las cosas, el signo solicitado, pese a tener elementos adicionales, al incorporar en su conjunto marcario el elemento relevante y con aptitud distintiva del signo antecedente reproduce un elemento esencial, lo que conlleva al consumidor a entender equivocadamente que los signos provienen de un mismo origen empresarial (Confusión indirecta).

De esta forma, y ante la presencia del primer supuesto, 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° SD2025/0113257

conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

9: Básculas, básculas [aparatos de pesaje], básculas eléctricas aparatos de pesaje, equipos de pesaje, calibradores, calibres para uso en laboratorio, aparatos de medición, instrumentos de medición; balanzas de precisión; teodolitos de precisión; actuadores electromecánicos de alta precisión; aparatos para mediciones de precisión; semáforos [dispositivos de señalización]; básculas eléctricas; básculas [aparatos de pesaje]; básculas electrónicas para uso personal; Aparatos de medición; instrumentos de medición; aparatos para mediciones de precisión; dispositivos eléctricos de medición; instrumentos de medición automáticos; instrumentos de medición de peso; instrumentos de medición de temperatura; instrumentos de medición de resistencia; anillos de calibración; calibradores; calibres de profundidad; calibres de laboratorio; calibres para uso en laboratorio; software; paquetes de software; productos de software; software de metrónomo; software de seguridad; software integrado. Paneles de distribución de energía; paneles eléctricos solares; paneles solares para producir electricidad; paneles solares portátiles para generar electricidad; paneles solares portátiles para producir electricidad; paneles solares y colectores de energía solar para producir electricidad; medidores de energía para controlar y monitorear el uso de energía; medidores del sistema de energía; dispositivos de medición de la utilización de energía eléctrica; detectores de metales; aparatos e instrumentos de inspección, detectores de metales, detectores de metales para uso industrial o militar.

42: Análisis de datos técnicos; calibración [medición]; mediciones técnicas; calibración de aparatos de medición; calibrado de instrumentos de medición; servicios de mediciones técnicas; calibración de calibradores; calibración de máquinas; calibración de instrumentos; calibración de software; calibración de aparatos de análisis; servicios de IT en materia de protección de datos; servicios de tecnologías de la información [IT] en cuanto servicios de consultoría técnica y diseño de hardware, software y periféricos informáticos; servicios de tecnologías de la información [IT] [servicios de consultoría técnica y diseño de hardware, software y periféricos informáticos]; Laboratorios de investigación; servicios de análisis de materiales en laboratorio; ensayo de materiales en laboratorio; consultoría en pruebas de laboratorio; servicios de laboratorios de análisis; servicios de laboratorios metalúrgicos; servicios de pruebas de laboratorio; servicios de pruebas de materiales en laboratorio; almacenamiento electrónico de datos; alojamiento de bases de datos; consultoría sobre seguridad de datos; conversión de datos 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 (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° SD2025/0113257

información electrónica; desarrollo de programas de procesamiento de datos; desarrollo de programas de datos; diseño de software de procesamiento de datos; desarrollo de software; suministro de software en línea no descargables [proveedores de servicios de aplicaciones]; administración de servidores; pesaje de camiones; pesaje de vehículos.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Productos
921433861	(1): productos químicos usados en la ciencia, más específicamente reactivos y reactivos combinados.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 9 y los productos de la clase 1 internacional (Criterio de complementariedad)

Establece el criterio de complementariedad que existe conexidad competitiva cuando hay una conexión estrecha y directa entre las coberturas, al tratarse de productos y/o servicios que necesariamente requieren del otro para su correcto funcionamiento o simplemente sirven para mejorar la finalidad de los mismos y, por lo tanto, son complementarios.

Escenario que se presenta en el presente caso, puesto que los aparatos e instrumentos de medición, pesaje y calibración comprendidos en la clase 9, en el desarrollo de sus funciones técnicas en entornos de laboratorio o análisis especializado, requieren del uso de reactivos químicos de la clase 1 como insumos indispensables para la realización de pruebas, ensayos o procedimientos de verificación, en la medida en que dichos reactivos permiten generar las condiciones necesarias para la obtención de resultados que posteriormente son medidos, registrados o validados por los respectivos equipos. En ese sentido, un producto constituye un insumo necesario para el adecuado funcionamiento y finalidad del otro, configurándose así una relación de complementariedad entre ambos.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 42 y los productos de la clase 1 internacional de las marcas confrontadas (Criterio de Razonabilidad)

En el análisis de los servicios de la clase 42 y los productos de la clase 1 del signo previamente registrado se encuentra aplicable el criterio de razonabilidad. El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos en cuestión provienen del mismo empresario. Escenario que se presenta en este caso, dado que los servicios de la clase 42, relacionados con análisis de datos técnicos, calibración, mediciones, servicios de laboratorio, desarrollo de software y tecnologías de la información, se desarrollan en entornos científicos y técnicos en los cuales resulta habitual el uso de reactivos químicos de la clase 1 como insumos fundamentales para la realización de pruebas, ensayos y actividades analíticas propias de dichos servicios, lo que permite que el consumidor pueda razonablemente inferir una posible procedencia empresarial común entre los servicios analizados y los productos identificados en la clase 1.

Asimismo, resulta razonable considerar que el mismo empresario que presta servicios de la clase 42, vinculados a análisis de datos técnicos, calibración, mediciones, servicios de laboratorio, desarrollo de software y actividades de investigación y soporte tecnológico, puede incursionar en la fabricación, producción o comercialización de reactivos químicos de la clase 1, en la medida en que dichos insumos constituyen elementos básicos y frecuentemente utilizados en el desarrollo de actividades de laboratorio, investigación

Ref. Expediente N° SD2025/0113257

científica y procesos de análisis técnico propios de los servicios identificados en el signo previamente registrado.

Situación que puede llevar razonablemente al consumidor a considerar que los signos objeto de análisis tienen el mismo origen empresarial, al ser productos y servicios del estrechamente relacionados, configurándose riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

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 PRECINOX (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por BASCULAS PROMETALICOS S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca PRECINOX (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁶,

⁵ 9: Básculas, básculas [aparatos de pesaje], básculas eléctricas aparatos de pesaje, equipos de pesaje, calibradores, calibres para uso en laboratorio, aparatos de medición, instrumentos de medición; balanzas de precisión; teodolitos de precisión; actuadores electromecánicos de alta precisión; aparatos para mediciones de precisión; semáforos [dispositivos de señalización]; básculas eléctricas; básculas [aparatos de pesaje]; básculas electrónicas para uso personal; Aparatos de medición; instrumentos de medición; aparatos para mediciones de precisión; dispositivos eléctricos de medición; instrumentos de medición automáticos; instrumentos de medición de peso; instrumentos de medición de temperatura; instrumentos de medición de resistencia; anillos de calibración; calibradores; calibres de profundidad; calibres de laboratorio; calibres para uso en laboratorio; software; paquetes de software; productos de software; software de metrónomo; software de seguridad; software integrado. Paneles de distribución de energía; paneles eléctricos solares; paneles solares para producir electricidad; paneles solares portátiles para generar electricidad; paneles solares portátiles para producir electricidad; paneles solares y colectores de energía solar para producir electricidad; medidores de energía para controlar y monitorear el uso de energía; medidores del sistema de energía; dispositivos de medición de la utilización de energía eléctrica; detectores de metales; aparatos e instrumentos de inspección, detectores de metales, detectores de metales para uso industrial o militar.

⁶ 42: Análisis de datos técnicos; calibración [medición]; mediciones técnicas; calibración de aparatos de medición; calibrado de instrumentos de medición; servicios de mediciones técnicas; calibración de calibradores; calibración de máquinas; calibración de instrumentos; calibración de software; calibración de aparatos de análisis; servicios de IT en materia de protección de datos; servicios de tecnologías de la información [IT] en cuanto servicios de consultoría técnica y diseño de hardware, software y periféricos informáticos; servicios de tecnologías de la información [IT] [servicios de consultoría técnica y diseño de hardware, software y periféricos informáticos]; Laboratorios de investigación; servicios de análisis de materiales en laboratorio; ensayo de materiales en laboratorio; consultoría en pruebas de laboratorio; servicios de laboratorios de análisis; servicios de laboratorios metalúrgicos; servicios de pruebas de laboratorio; servicios de pruebas de materiales en laboratorio; almacenamiento electrónico de datos; alojamiento de

Ref. Expediente N° SD2025/0113257

solicitada por BASCULAS PROMETALICOS S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a BASCULAS PROMETALICOS S.A., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 29 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

bases de datos; consultoría sobre seguridad de datos; conversión de datos de información electrónica; desarrollo de programas de procesamiento de datos; desarrollo de programas de datos; diseño de software de procesamiento de datos; desarrollo de software; suministro de software en línea no descargables [proveedores de servicios de aplicaciones]; administración de servidores; pesaje de camiones; pesaje de vehículos.