

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 34228

Ref. Expediente N° SD2025/0095967

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 18 de septiembre de 2025, SIIGO S.A.S., solicitó el registro de la marca **ACTUALÍCESE** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080, 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

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 38: Servicios de telecomunicaciones.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0095967

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Actualícese con Tributar	Black Thunder Asset Manzgement Limited	SD2022/0112511	11	16, 35, 36, 41, 42, 45	Marca	Registrada	9 nov. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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° SD2025/0095967

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son confundibles, en la medida en que es el elemento nominativo el que mayor relevancia presenta entre los conjuntos bajo estudio. En efecto, al apreciarlos en conjunto de manera sucesiva, se observa que (**ACTUALÍCESE CON TRIBUTAR / ACTUALÍCESE**) son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce el vocablo diferenciador del signo antecedente, sin que las diferencias resulten suficientes para diluir el riesgo de confusión.

Así las cosas, al realizar el estudio desde el punto de vista fonético y ortográfico se evidencia que el signo solicitado al reproducir la expresión principal que corresponde a la raíz del signo antecedente “**ACTUALÍCESE**”, lo que generaría una idea errada en el consumidor al permitirle concluir que se trata del mismo signo “*confusión directa*”, que podría presentar una variación marcaria.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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° SD2025/0095967

38: Servicios de telecomunicaciones.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente

Productos y servicios

SD2022/0112511

(16): Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); libros contables; blocs de fichas contables, formularios contables.

(35): Consultoría contable, asesoramiento contable sobre cuestiones tributarias, auditorías contables y financieras, servicios de peritaje contable, asesoramiento contable para la elaboración de declaraciones fiscales, auditorías empresariales y auditorías contables y financieras, servicios de contabilidad financiera y auditorías contables y financieras, servicios de teneduría de libros financieros y auditorías contables y financieras, promoción de los intereses comerciales y empresariales de los contables profesionales proporcionada por una asociación a sus miembros, servicios de asesoramiento de declaraciones de impuestos [contabilidad].

(36): Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, peritajes fiscales, asesoramiento en materia de estimaciones fiscales, asesoramiento en materia de valoraciones fiscales, servicios de estimaciones fiscales, valoraciones y evaluaciones fiscales, servicios de planificación financiera en materia fiscal, servicios financieros en relación con planificación fiscal, servicios de asesoramiento en materia de planificación fiscal y planes de pensiones, asesoramiento financiero sobre impuestos sobre la renta; servicios de análisis y de investigación contable y financiera.

(41): Servicios de educación y formación en diferentes áreas del conocimiento.

(42): Desarrollo de plataformas contables y financieras servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador (software).

(45): Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales, consultoría jurídica en el ámbito fiscal y contable.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 38 y los servicios de la clase 42 internacional (Complementariedad y Razonabilidad)

Ref. Expediente N° SD2025/0095967

En el presente caso se advierte conexidad competitiva entre los servicios amparados por el signo previamente registrado ACTUALÍCESE CON TRIBUTAR en la clase 42 y los servicios solicitados por el signo ACTUALÍCESE en la clase 38, en la medida en que, atendiendo a los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 100-IP-2018, existe una relación de complementariedad y razonabilidad entre unos y otros. En efecto, los servicios de desarrollo de plataformas contables y financieras, así como el diseño y desarrollo de software, no se agotan en una actividad técnica aislada, sino que ordinariamente requieren servicios de telecomunicaciones para permitir el acceso, transmisión, interconexión, comunicación, disponibilidad y operación remota de dichas plataformas frente a sus usuarios. Bajo la realidad actual del mercado digital, resulta razonable que el consumidor medio asuma que quien ofrece o desarrolla una plataforma tecnológica contable, financiera o tributaria también pueda prestar, integrar, habilitar o estar empresarialmente vinculado con servicios de telecomunicaciones necesarios para su funcionamiento, acceso y explotación comercial. En consecuencia, aunque los servicios confrontados no sean estrictamente intercambiables, sí presentan una vinculación funcional, tecnológica, comercial y empresarial suficiente para generar riesgo de asociación respecto de su origen empresarial, máxime cuando ambos signos comparten el elemento distintivo y dominante ACTUALÍCESE, lo que refuerza la posibilidad de que el consumidor entienda que se trata de una misma línea de servicios, una extensión de marca o empresas económicamente vinculadas.

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 **ACTUALÍCESE** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por SIIGO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de mayo de 2026

⁵ 38: Servicios de telecomunicaciones.



Ref. Expediente N° SD2025/0095967



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS