

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 47163

Ref. Expediente N° SD2025/0121335

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 21 de noviembre de 2025, EDUCAR AMERICA LATINA S.A.S., solicitó el registro de la Marca EvalulA (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1086, 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.

¹ 9: Software de aplicación web; software de aplicación web y de servidor; software de aplicaciones y servidores web; software de inteligencia artificial; software de inteligencia artificial para fines de análisis; software de inteligencia artificial y de aprendizaje automático; software de inteligencia artificial y de aprendizaje automatizado; software de gestión de datos y archivos y software de bases de datos; software de intercambio de archivos; programas de utilidad informáticos para gestionar archivos; programas de utilidades informáticas para gestionar archivos; software de archivo; software de archivo descargable; software de servidor de archivos; software de sincronización de archivos.

35: Servicios de venta minorista y mayorista de software de gestión de datos y archivos y software de bases de datos; servicios de gestión de archivos informáticos; servicios de gestión informática de archivos; servicios de gestión informatizada de archivos; mantenimiento de bases de datos en cuanto servicios de gestión informática de archivos; prestación de servicios de administración de cursos académicos a instituciones académicas.

41: Facilitación de cursos educativos; facilitación de exámenes y pruebas de carácter educativo; servicios educativos; servicios de educación académica; servicios académicos de educación; educación y enseñanza; educación, enseñanza y formación.

Ref. Expediente N° SD2025/0121335

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

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

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 (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° SD2025/0121335

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	evaLúa	EVALUA SAS	10157374	9	42	Marca	Registrada	31 may. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que: “En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección, al analizar los signos en estudio en una visión en conjunto de manera sucesiva y no simultánea observan la presencia de similitudes ortográficas y fonéticas susceptibles de inducir en error al consumidor.

En efecto, una vez examinado el signo solicitado **EVALUIA** en contraposición con la marca previamente registrada **EVALÚA** se evidencia que entre estos confluye una estructura ortográfica ampliamente semejante conformada por las letras: “E-V-A-L-U-A” dispuestos en una ubicación análoga.

Adicionalmente, al estudiar los signos: **EVALUIA/EVALÚA**, **EVALÚA/EVALUIA** a partir de una perspectiva fonética estos producen un impacto sonoro símil tras ser pronunciados sin que la inclusión de la vocal “I” en el signo solicitado sea un elemento capaz de desvirtuar la confundibilidad acaecida entre las marcas en comparación.

Finalmente, una vez observado el arte que conforma el signo solicitado, es menester indicar que de conformidad con lo establecido en reiterada jurisprudencia por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por regla general el elemento predominante en los signos mixtos es el denominativo, debiéndose por consiguiente centrar el cotejo en las expresiones que los conforman, a menos que el elemento figurativo cuente con una caracterización que



Ref. Expediente N° SD2025/0121335

penetre en la mente del consumidor con mayor fuerza y profundidad que la denominación contenida en este.

La anterior excepción no se aplica en el presente caso pues el arte aportado consiste en una tipografía en color negro junto con un logo de un birrete los cuales no cuentan con la individualidad suficiente para desvirtuar un riesgo de confusión con la marca antecesora.

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

Dentro de los productos y servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

9: Software de aplicación web; software de aplicación web y de servidor; software de aplicaciones y servidores web; software de inteligencia artificial; software de inteligencia artificial para fines de análisis; software de inteligencia artificial y de aprendizaje automático; software de inteligencia artificial y de aprendizaje automatizado; software de gestión de datos y archivos y software de bases de datos; software de intercambio de archivos; programas de utilidad informáticos para gestionar archivos; programas de utilidades informáticas para gestionar archivos; software de archivo; software de archivo descargable; software de servidor de archivos; software de sincronización de archivos.

35: Servicios de venta minorista y mayorista de software de gestión de datos y archivos y software de bases de datos; servicios de gestión de archivos informáticos; servicios de gestión informática de archivos; servicios de gestión informatizada de archivos; mantenimiento de bases de datos en cuanto servicios de gestión informática de archivos; prestación de servicios de administración de cursos académicos a instituciones académicas.

El signo previamente registrado identifica:

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° SD2025/0121335

Expediente Servicios

10157374 Clase 42: Diseño y desarrollo de ordenadores y software.

Conexidad competitiva productos clase 9 y servicios clase 42 internacional (Razonabilidad).

Para esta Dirección, se presenta conexidad competitiva entre los productos solicitados en la clase 9 y los servicios que representa la marca previamente registrada en la clase 42 internacional, en la medida que, de conformidad con la realidad del mercado resulta habitual que quien tenga por actividad comercial el diseño y desarrollo de software para terceros pueda ofrecer al público las distintas tipologías de software desarrollados por este, como lo pueden ser programas informáticos de aplicación web, inteligencia artificial, gestión de datos, bases de datos, gestión y sincronización de archivos, bajo el mismo signo con el cual representa la elaboración de software para terceros.

Lo anterior se produce en vista que, los software anteriormente señalados son desarrollados a partir de la actividad desplegada por el titular de la marca previamente registrada, por ende, habiendo señalado la interrelación entre los productos y servicios en comparación, es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real para que los consumidores se vean razonablemente inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Conexidad competitiva servicios clases 35 y 42 internacional (Razonabilidad).

Continuando con el análisis, se suscita conexidad competitiva entre los servicios solicitados en la clase 35 y la clase 42 internacional, en la medida que, es altamente probable que quien tenga como actividad comercial el diseño y desarrollo de software pueda realizar por si mismo la venta minorista y mayorista de programas informáticos, como quiera que, es a través de dicha actividad que comercializa y pone a disposición del consumidor los programas informáticos desarrollados por este.

De esta manera, dada la estrecha vinculación respecto a los servicios en estudio, sumado a las semejanzas denotadas respecto de sus conjuntos marcarios es posible indicar la probabilidad para que las prestaciones en estudio sean atribuidas razonablemente con un mismo portafolio empresarial, lo cual no corresponde con la realidad.

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 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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 41 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de las clases restantes, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

Ref. Expediente N° SD2025/0121335

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca EvalulA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por EDUCAR AMERICA LATINA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca EvalulA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por EDUCAR AMERICA LATINA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a EDUCAR AMERICA LATINA S.A.S., 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, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 23 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 9: Software de aplicación web; software de aplicación web y de servidor; software de aplicaciones y servidores web; software de inteligencia artificial; software de inteligencia artificial para fines de análisis; software de inteligencia artificial y de aprendizaje automático; software de inteligencia artificial y de aprendizaje automatizado; software de gestión de datos y archivos y software de bases de datos; software de intercambio de archivos; programas de utilidad informáticos para gestionar archivos; programas de utilidades informáticas para gestionar archivos; software de archivo; software de archivo descargable; software de servidor de archivos; software de sincronización de archivos.

⁶ 35: Servicios de venta minorista y mayorista de software de gestión de datos y archivos y software de bases de datos; servicios de gestión de archivos informáticos; servicios de gestión informática de archivos; servicios de gestión informatizada de archivos; mantenimiento de bases de datos en cuanto servicios de gestión informática de archivos; prestación de servicios de administración de cursos académicos a instituciones académicas.

Ref. Expediente N° SD2025/0121335

