

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 64198

Ref. Expediente N° SD2025/0007588

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 31 de enero de 2025, BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, solicitó el registro de la Marca OMNIBANK (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1058 del día 13 de febrero de 2025, 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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 36: Servicios bancarios; consultoría financiera; corretaje de seguros; consultoría en seguros; consultoría en inversiones; emisión de tarjetas de crédito; procesamiento de pagos con tarjeta de crédito.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0007588

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	OMNIBNK	OMNI TECHNOLOGIES S.A.S.	SD2019/0030827	11	36	Marca	Registrada	03 dic. 2029
Nominativa	OMNI	GRUPO OMNILIFE S.A. DE C.V.	97053100	7	36	Marca	Registrada	27 abr. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0007588

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 OMNI

Jurisprudencia

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

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). 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”.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0007588

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

Una vez analizados los signos confrontados, esta Dirección observa que la marca solicitada a registro OMNIBANK reproduce el elemento distintivo de las marcas fundamento de negación OMNI BNK / OMNI, sin que los elementos adicionales que incorporan le otorguen la diferenciación necesaria para permitir a los consumidores distinguir una de la otra.

Lo anterior, toda vez que las expresiones “BANK” en idioma anglosajón que en castellanos refiere el vocablo “banco” es indicativa de los servicios que identifica, así como de sus características, y de esta forma, la distintividad del signo recae sobre la expresión “OMNI”, la cual presenta semejanzas ortográficas y fonéticas con la marca antecedente OMNI BNK / OMNI.

Por lo expuesto, es claro que la coexistencia de los signos confrontados generaría en el consumidor un inminente riesgo de confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del mismo término “OMNI”, causará en la mente del consumidor una idea de asociación entre los servicios que se distinguen con una y otras marcas.

La confundibilidad indirecta se origina cuando el consumidor o adquirente de los servicios distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así.

Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, como sucede en el caso en concreto, en donde la marca solicitada en registro OMNI BANK reproduce parcialmente las marcas antecedentes OMNI BNK / OMNI.

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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0007588

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 36: Servicios bancarios; consultoría financiera; corretaje de seguros; consultoría en seguros; consultoría en inversiones; emisión de tarjetas de crédito; procesamiento de pagos con tarjeta de crédito.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente No. SD2019/0030827 Clase 36: Corretaje de seguros de vida y suministro de información al respecto; cálculo de las cotizaciones de primas de seguros para automóviles; gestión de seguros contra riesgos; liquidación de siniestros para seguros que no sean seguros de vida; puesta a disposición de seguros de protección de compras respecto de productos comprados con tarjeta de crédito; seguros de mercancías en tránsito; seguros de vida y seguros de pensión; servicios de agencias de seguros agrícolas; servicios de asesoramiento sobre seguros y reaseguros; servicios de cancelación de deudas con fondos de seguros de vida, invalidez y desempleo; servicios de consultoría y corretaje en relación con seguros de accidentes; servicios de consultoría y corretaje en relación con seguros de enfermedad; servicios de consultoría y corretaje en relación con seguros de hogar; servicios de consultoría y corretaje en relación con seguros de vehículos; servicios de consultoría y corretaje en relación con seguros de viajes; servicios de consultoría y corretaje en relación con seguros de vida; servicios de corretaje de seguros de accidente; servicios de corretaje de seguros de la propiedad; servicios de corretaje de seguros que no sean seguros de vida; servicios de corretaje de seguros de transporte; servicios de corretaje de seguros de vida; servicios de corretaje de seguros de vida, inversiones y pensiones; servicios de inversión en contratos de seguros variables; servicios de liquidación de seguros de vida por adelantado; servicios de seguros de extensión de garantías; servicios de seguros de garantía; servicios de seguros inmobiliarios; servicios de seguros marítimos; servicios de seguros de viaje; servicios de seguros de vida; servicios de seguros y suministro de información al respecto; servicios de suscripción de seguros inmobiliarios; suministro de información en línea en materia de servicios financieros, bancarios, de seguros e inversiones; suministro de información en línea sobre reaseguros desde una base de datos informática o internet; suministro de información en línea sobre seguros desde una base de datos informática o internet; suministro de información en materia de suscripción de seguros de vida; suministro de información sobre el ajuste de los daños en relación con seguros que no sean seguros de vida; suministro de información sobre el corretaje de seguros de vida; suministro de información sobre la suscripción de seguros que no sean seguros de vida; suministro en línea de información financiera y sobre seguros desde una base de datos informática o una red mundial de comunicaciones; suscripción de seguros de accidentes; suscripción de seguros contra accidentes; suscripción de seguros contra accidentes marítimos; suscripción de seguros contra incendios; suscripción de seguros contra incendios marítimos; suscripción de seguros de garantía; suscripción de seguros marítimos; suscripción de seguros médicos; suscripción de seguros de la propiedad; suscripción de seguros de salud dental; suscripción de seguros de salud de medicina prepaga; suscripción de seguros de servicios jurídicos prepagos; suscripción de seguros de transporte marítimo; suscripción de seguros de vida; suscripción de seguros de vida y suministro de información al respecto; suscripción de seguros en el ámbito de los seguros

(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° SD2025/0007588

de responsabilidad civil profesional; información y consultoría en materia de seguros y finanzas; suscripción de seguros que no sean seguros de vida..

Expediente No. 97053100 Clase 36: Seguros y finanzas.

Identidad entre los servicios que distinguen las marcas en la clase 36.

La interpretación prejudicial 100-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que, para analizar la conexión competitiva entre productos y servicios, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto análisis, tal como lo expresa el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

En el presente caso el signo solicitado pretende identificar servicios que no sólo pertenecen a la misma clase que los servicios que se distinguen con las marcas registradas, sino que se identifican plenamente con los mismos, dado que las marcas distinguen en común servicios del sector financiero, perteneciendo al mismo género de prestaciones y compartiendo objeto y misma finalidad, razón por la cual, puede ocurrir que los consumidores creen que están adquiriendo servicios que comparten el mismo origen empresarial y por obvias razones las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

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 OMNIBANK (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 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.

⁵ 36: Servicios bancarios; consultoría financiera; corretaje de seguros; consultoría en seguros; consultoría en inversiones; emisión de tarjetas de crédito; procesamiento de pagos con tarjeta de crédito.

Resolución N° 64198

Ref. Expediente N° SD2025/0007588

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de agosto de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS