

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74892

Ref. Expediente N° SD2025/0010512

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

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 10 de febrero de 2025, GUILLERMO LEON ALVAREZ VASCO, solicitó el registro de la Marca Buwins (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 36, 37 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1062, 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

¹ 9: Software de juegos de computadoras para juegos de azar, software de aplicaciones informáticas con juegos y juegos de azar, software de juegos de computadoras para máquinas de juegos de azar, hardware y software para máquinas de juegos de azar, software de computador para la administración de juegos en línea y juegos de azar, software de ordenador descargable para la administración de juegos en línea y juegos de azar, hardware y software para juegos de azar en Internet y mediante redes de telecomunicación, interfaz de programación de aplicaciones para pagos bancarios en línea, juegos de azar de computadora, juegos de azar de computador, aplicaciones de software para teléfonos móviles, aplicaciones de móviles.

36: Servicios financieros, monetarios y bancarios, servicios bancarios en línea accesibles por medio de aplicaciones móviles descargables, servicios bancarios automatizados, servicios bancarios de inversión, servicios bancarios en internet, servicios bancarios en línea, servicios bancarios financieros, servicios bancarios y de financiación, tramitación de transacciones de pago por internet, tramitación de operaciones de pago por internet, servicios de transacciones financieras y de pago, transferencia electrónica de fondos, servicios de financiación, financiación de préstamos para la vivienda.

37: Servicios de construcción y demolición de edificios, asesoramiento en construcción, construcción de edificios, construcción de vivienda ligera, servicios de instalación y reparación.

41: Servicios de juegos de azar en línea, servicios de juegos de azar, servicios de juegos de azar con fines de entretenimiento, servicios de juegos en línea en forma de juegos de azar de casino, organización de loterías y otros juegos de azar, servicios de juegos de azar en línea en forma de torneos de juegos de computador, servicios de entretenimiento.

Ref. Expediente N° SD2025/0010512

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 marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información

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° SD2025/0010512

relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	BWIN.COM	BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG	08007772	9	42	Marca	Registrada	30 sept. 2028
Nominativa	BWIN	BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG	08016717	9	41	Marca	Registrada	17 oct. 2028
Mixta	BWIN.COM	BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG	08016720	9	41	Marca	Registrada	17 oct. 2028
Nominativa	BWIN	BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG	08007755	9	9	Marca	Registrada	30 sept. 2028
Nominativa	BWIN	BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG	08007762	9	42	Marca	Registrada	30 sept. 2028
Mixta	BWIN.COM	BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG	08007765	9	9	Marca	Registrada	30 sept. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas previas
 (mixta)	 (mixtas) BWIN (nominativas)

Jurisprudencia

Comparación entre marcas mixtas

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



Ref. Expediente N° SD2025/0010512

general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Comparación entre marcas nominativas y mixtas.

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”.

Análisis comparativo

De acuerdo a las reglas jurisprudenciales expuestas, es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos/servicios protegidos con estos signos, además del hecho de que el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica en mayor medida que el elemento gráfico.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **BUWINS / BWIN, BWIN.COM** son similarmente confundibles en su conjunto, al realizar el análisis comparativo de acuerdo con establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la jurisprudencia previamente citada.

Al cotejar los signos BUWINS/ BWIN, BWIN.COM se observan similitudes ortográficas y fonéticas derivadas de la incorporación de las letras B W I N que conforman los signos previos, sin que la adición de las letras U y S en el signo solicitado sea suficiente para diferenciarlas, máxime si se tiene en cuenta que el consumidor, al leer las marcas previas, conformadas por dos consonantes seguidas, se verá obligado a pronunciarlas por separado (*be win*), lo cual genera mayor cercanía con la marca solicitada.

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las

Ref. Expediente N° SD2025/0010512

similitudes antes que las diferencias entre los signos. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

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 juegos de computadoras para juegos de azar, software de aplicaciones informáticas con juegos y juegos de azar, software de juegos de computadoras para máquinas de juegos de azar, hardware y software para máquinas de juegos de azar, software de computador para la administración de juegos en línea y juegos de azar, software de ordenador descargable para la administración de juegos en línea y juegos de azar, hardware y software para juegos de azar en Internet y mediante redes de telecomunicación, interfaz de programación de aplicaciones para pagos bancarios en línea, juegos de azar de computadora, juegos de azar de computadora, juegos de azar de ordenador, aplicaciones de software para teléfonos móviles, aplicaciones de móviles.

41: Servicios de juegos de azar en línea, servicios de juegos de azar, servicios de juegos de azar con fines de entretenimiento, servicios de juegos en línea en forma de juegos de azar de casino, organización de loterías y otros juegos de azar, servicios de juegos de azar en línea en forma de torneos de juegos de computador, servicios de entretenimiento.

Los signos previamente registrados o solicitados identifican:

Expediente

Productos y/o servicios

08007772

(42): diseño y desarrollo de hardware y software de computadora.

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° SD2025/0010512

- | | |
|----------|---|
| 08016717 | (41): entretenimiento, en particular desarrollo de apuestas deportivas, desarrollo de eventos deportivos. |
| 08016720 | (41): entretenimiento, en particular desarrollo de apuestas deportivas, desarrollo de eventos deportivos. |
| 08007755 | (9): software de computadora. |
| 08007762 | (42): diseño y desarrollo de hardware y software de computadora. |
| 08007765 | (9): software de computadora. |

Relación género- especie de productos de clase 9 y servicios de clase 41

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos/servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos relación género- especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

En efecto, dentro del software de computadora de las marcas previas se encuentran el software de juegos de computadoras y otros de la marca solicitada **en clase 9**.

Por su parte dentro de los servicios de juegos de azar en línea, servicios de juegos de azar, servicios de entretenimiento de la marca solicitada, se encuentran los servicios de entretenimiento, en particular desarrollo de apuestas deportivas de las marcas previas en **clase 41**.

Todo lo cual perfecciona la relación de GÉNERO- ESPECIE antedicha, por lo que no se requiere mayor análisis para acreditar los criterios de conexidad competitiva dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 9 y los servicios de la clase 42 internacional (Razonabilidad)

Verificada la cobertura de los signos en estudio, es posible determinar que existe conexidad competitiva entre los mismos puesto que, aunque se trata de productos y servicios en clases diferentes del nomenclador internacional, el consumidor podría creer razonablemente que los productos de software pueden tener el mismo origen empresarial que los servicios tecnológicos de diseño y desarrollo de hardware y software.

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 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

Ref. Expediente N° SD2025/0010512

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 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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las clases **36 y 37** deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de las clases **9 y 41** restantes, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“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 1: Negar el registro de la Marca Buwins (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por GUILLERMO LEON ALVAREZ VASCO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca Buwins (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por GUILLERMO LEON ALVAREZ VASCO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar de esta resolución a GUILLERMO LEON ALVAREZ VASCO, 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 4: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de septiembre de 2025

Ref. Expediente N° SD2025/0010512



**MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)**