

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 76370

Ref. Expediente N° SD2025/0016180

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 26 de febrero de 2025, GLICK COMPANY LLC, solicitó el registro de la Marca **GLIK** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, 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

¹ **36:** Servicios financieros; negocios financieros, monetarios e inmobiliarios; servicios bancarios y financieros; servicios de asesoramiento en materia de gestión de riesgos financieros; servicios de asesoramiento financiero relacionados con valores, derivados y otros productos financieros; suministro de información, evaluaciones, reseñas y recomendaciones relativas a instrumentos financieros mediante un sitio web; seguros; administración de fondos de inversión; análisis, evaluación y proyección de los riesgos de los mercados financieros y de inversión; asesoramiento sobre fondos de inversión; inversión de capital; inversión fiduciaria; servicios de inversión; asuntos inmobiliarios; negocios inmobiliarios; servicios de corretaje de inmobiliarios; servicios de información financiera relativa a mercados de valores financieros; servicios de mercados de valores; suministro de información relativa a futuros sobre valores en el mercado nacional y exterior; suministro de información sobre mercados bursátiles; suministro de información sobre mercados de valores; consultoría en materia de seguros inmobiliarios; información en materia de seguros inmobiliarios; servicios de seguros inmobiliarios.

Ref. Expediente N° SD2025/0016180

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:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Glim	Prantomás Colombia	SD2023/0040791	11	36	Marca	Registrada	13/12/2034

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0016180

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 encuentra que el signo solicitado **GLIK** y la marca registrada **GLIM**, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

Está Dirección observa que el signo solicitado **GLIK** respecto a la marca **GLIM** presentan similitudes ortográficas toda vez que coinciden en la raíz GLI compuesta por dos consonantes y una vocal que se encuentran ubicadas en el mismo orden y disposición sin que la variación de la consonante M por la K en el signo solicitado sean elementos de diferenciación en los signos estudiados.

Por otra parte, existe similitud por la parte fonética, teniendo en cuenta que el impacto sonoro que generan al ser pronunciados son muy similares, pues comparten los mismos fonemas GLIK / GLIM lo que permitirá que el consumidor piense que son el mismo titular cuando en realidad no es así.

Con respecto a la incorporación de elementos gráficos que hace el signo solicitado consistente en el uso de un tipo particular de grafía y la imagen de una bellota no resultan suficientes para predicar su diferenciación respecto del conjunto que goza de protección marcaría. Las similitudes señaladas con anterioridad, pueden llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación o modificación gráfica de las marcas que ya conocen.

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 servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas



Ref. Expediente N° SD2025/0016180

o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 36: Servicios financieros; negocios financieros, monetarios e inmobiliarios; servicios bancarios y financieros; servicios de asesoramiento en materia de gestión de riesgos financieros; servicios de asesoramiento financiero relacionados con valores, derivados y otros productos financieros; suministro de información, evaluaciones, reseñas y recomendaciones relativas a instrumentos financieros mediante un sitio web; seguros; administración de fondos de inversión; análisis, evaluación y proyección de los riesgos de los mercados financieros y de inversión; asesoramiento sobre fondos de inversión; inversión de capital; inversión fiduciaria; servicios de inversión; asuntos inmobiliarios; negocios inmobiliarios; servicios de corretaje de inmobiliarios; servicios de información financiera relativa a mercados de valores financieros; servicios de mercados de valores; suministro de información relativa a futuros sobre valores en el mercado nacional y exterior; suministro de información sobre mercados bursátiles; suministro de información sobre mercados de valores; consultoría en materia de seguros inmobiliarios; información en materia de seguros inmobiliarios; servicios de seguros inmobiliarios.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2023/0040791 Clase 36: Servicios de tarjetas de descuento [servicios financieros]; servicios financieros en relación con el prepago de productos y servicios; servicios financieros prestados por internet; servicios financieros prestados por medios electrónicos; servicios financieros relacionados con tarjetas de pago; servicios financieros, monetarios y bancarios; transferencia electrónica de monedas virtuales que incorporan protocolos criptográficos utilizados para operar en una plataforma informática en el ámbito de la tecnología de cadena de bloques; transacciones financieras en línea.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 36 y los servicios de la clase 16 del signo previamente registrado (criterio de razonabilidad e identidad)

De conformidad con los factores de conexidad competitiva, esta Dirección observa que hay identidad de servicios en los signos estudiados, comoquiera que la marca solicitada pretende identificar los mismos servicios que los antecedentes encontrados en la clase 36 Internacional de Niza, tratándose de “*servicios financieros*”. Por lo anterior, es claro

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° SD2025/0016180

definir que los signos en conflicto al identificar servicios idénticos dentro de la misma clase comparten género, naturaleza y finalidades, pues se trata de servicios que tienen como fin facilitar la gestión, el movimiento y el aprovechamiento del dinero de personas naturales, empresas o instituciones, con el fin de satisfacer necesidades económicas específicas. Dichas circunstancias, pueden llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante prestaciones ofrecidas por el mismo empresario, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Por otra parte, conforme a los criterios de conexión competitiva, esta Dirección observa que en el presente caso existe riesgo de confusión bajo el principio de razonabilidad, dado que es habitual encontrar en el comercio empresarios que se dedican a los servicios *“servicios financieros prestados por internet; servicios financieros prestados por medios electrónicos; servicios financieros relacionados con tarjetas de pago; servicios financieros, monetarios y bancarios”* que a su vez, incursionen en los servicios como los solicitados a registro *“negocios financieros, monetarios e inmobiliarios; servicios bancarios y financieros; servicios de asesoramiento en materia de gestión de riesgos financieros; servicios de asesoramiento financiero relacionados con valores, derivados y otros productos financieros; suministro de información, evaluaciones, reseñas y recomendaciones relativas a instrumentos financieros mediante un sitio web; seguros; administración de fondos de inversión”*.

Lo anterior dado que, entre los servicios registrados y solicitados existe una relación de genero especie pues dentro de los servicios financieros se encuentran aquellos relacionados con tarjetas de pago y los prestados a través de medios electrónicos. Asimismo, se observa que todos los servicios corresponden a actividades de carácter financiero por lo cual es factible que un mismo operador económico preste tales servicios en ese sentido comparten canales de comercialización, publico objetivo y estrategias publicitarias lo cual intensifica el grado de asociación y/o confusión que puede haber entre consumidores. Adicionalmente, se observa que el signo previamente registrado pertenece a un único titular con posicionamiento en el mercado, por lo que el otorgamiento del registro solicitado podría inducir a error al público consumidor, generar un riesgo de asociación y eventualmente dar lugar a un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

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 **GLIK** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada

⁵ **36:** Servicios financieros; negocios financieros, monetarios e inmobiliarios; servicios bancarios y financieros; servicios de asesoramiento en materia de gestión de riesgos financieros; servicios de asesoramiento financiero relacionados con valores, derivados y otros productos financieros; suministro de información, evaluaciones, reseñas y recomendaciones relativas a instrumentos financieros

Ref. Expediente N° SD2025/0016180

por GLICK COMPANY LLC, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a GLICK COMPANY LLC, 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 29 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

mediante un sitio web; seguros; administración de fondos de inversión; análisis, evaluación y proyección de los riesgos de los mercados financieros y de inversión; asesoramiento sobre fondos de inversión; inversión de capital; inversión fiduciaria; servicios de inversión; asuntos inmobiliarios; negocios inmobiliarios; servicios de corretaje de inmobiliarios; servicios de información financiera relativa a mercados de valores financieros; servicios de mercados de valores; suministro de información relativa a futuros sobre valores en el mercado nacional y exterior; suministro de información sobre mercados bursátiles; suministro de información sobre mercados de valores; consultoría en materia de seguros inmobiliarios; información en materia de seguros inmobiliarios; servicios de seguros inmobiliarios.