

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82176

Ref. Expediente N° SD2025/0015324

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 24 de febrero de 2025, Shenzhen KeliXun Electronics Co, Ltd., solicitó el registro de la Marca Bosonni (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, 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

¹ 9: Pantallas de vídeo; terminales interactivos con pantalla táctil; pilas eléctricas; películas de protección diseñadas para teléfonos inteligentes [smartphones]; estuches para teléfonos inteligentes; cargadores de pilas y baterías; cables eléctricos; cascos auriculares; cargadores portátiles; teléfonos inteligentes [smartphones]; memorias usb; brazos extensibles para autofotos [monopies de mano]; relojes inteligentes; cintas para teléfonos celulares; clavijas eléctricas; aros de luz para autofotos, para teléfonos inteligentes [smartphones]; soportes adaptados para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes [smartphones]; aparatos de intercomunicación; flashes para teléfonos inteligentes [smartphones]; anillos para sujetar teléfonos móviles.

Ref. Expediente N° SD2025/0015324

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	BD Boson Development S.A.S.	BOSON DEVELOPMENT S.A.S.	SD2024/0106342	12	42	Marca	Registrada	05 sept. 2035

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° SD2025/0015324

El signo solicitado	La marca registrada
	

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 similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, toda vez que el signo solicitado BOSONNI reproduce casi en su integridad la parte relevante “BOSON” del signo antecedente BD BOSON DEVELOPMENT S.A.S., diferenciándose únicamente por la adición del sufijo “NI” y la ausencia del elemento denominativo “BD” y de la expresión “DEVELOPMENT S.A.S.”, los cuales no resultan suficientes para conferirle distintividad o eliminar el riesgo de confusión.

Asimismo, desde el punto de vista visual y conceptual, ambos signos evocan la misma raíz “BOSON”, que constituye el núcleo identificador del signo antecedente, lo que refuerza la posibilidad de que el público consumidor asocie el signo solicitado con el ya registrado, suponiendo un mismo origen empresarial o una relación económica entre los titulares.

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:



Ref. Expediente N° SD2025/0015324

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

9: Pantallas de vídeo; terminales interactivos con pantalla táctil; pilas eléctricas; películas de protección diseñadas para teléfonos inteligentes [smartphones]; estuches para teléfonos inteligentes; cargadores de pilas y baterías; cables eléctricos; cascos auriculares; cargadores portátiles; teléfonos inteligentes [smartphones]; memorias usb; brazos extensibles para autofotos [monopies de mano]; relojes inteligentes; cintas para teléfonos celulares; clavijas eléctricas; aros de luz para autofotos, para teléfonos inteligentes [smartphones]; soportes adaptados para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes [smartphones]; aparatos de intercomunicación; flashes para teléfonos inteligentes [smartphones]; anillos para sujetar teléfonos móviles.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Servicios
------------	-----------

SD2024/0106342 (42): Diseño y alquiler de software; diseño y desarrollo de software; investigación, desarrollo, diseño y de computador; alojamiento de sitios web, software como servicio, y alquiler de software; actualización, diseño y alquiler de software; actualización y mejora de software; alquiler de hardware y software; asesoramiento sobre el diseño de software; asesoramiento técnico en materia de hardware y software informáticos; concepción, mantenimiento y; consultoría sobre diseño y desarrollo de software; creación, mantenimiento y informático; desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas de software y bases de datos; desarrollo de software; diseño de páginas principales, software y sitios web; diseño, desarrollo e implementación de software; ingeniería de software; instalación, actualización y mantenimiento de software; investigación, desarrollo, diseño y; investigación y desarrollo de software; modernización de software; montaje de software; personalización de software; programación de software; servicios de asistencia técnica en materia de software; servicios de asistencia técnica en materia de software de computador; servicios de desarrollo de software; servicios de ingeniería de software; servicios de personalización de software; servicios de programación de software; servicios tercerizados de software de ordenador como servicio; software como servicio; suministro de software no descargable en línea; suministro en línea de software basadas en la web [no descargable]; test de software.

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° SD2025/0015324

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, los cuales comprenden servicios tecnológicos en el ámbito del 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 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 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 Bosonni (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Shenzhen KeliXun Electronics Co. , Ltd., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Shenzhen KeliXun Electronics Co. , Ltd., 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.

⁵ 9: Pantallas de vídeo; terminales interactivos con pantalla táctil; pilas eléctricas; películas de protección diseñadas para teléfonos inteligentes [smartphones]; estuches para teléfonos inteligentes; cargadores de pilas y baterías; cables eléctricos; cascos auriculares; cargadores portátiles; teléfonos inteligentes [smartphones]; memorias usb; brazos extensibles para autofotos [monopies de mano]; relojes inteligentes; cintas para teléfonos celulares; clavijas eléctricas; aros de luz para autofotos, para teléfonos inteligentes [smartphones]; soportes adaptados para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes [smartphones]; aparatos de intercomunicación; flashes para teléfonos inteligentes [smartphones]; anillos para sujetar teléfonos móviles.

Resolución N° **82176**

Ref. Expediente N° SD2025/0015324

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 14 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS