

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 85821

Ref. Expediente N° SD2025/0038099

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 25 de abril de 2025, BANCIENT SA, solicitó el registro de la Marca Cuenta de ahorro 100Pre (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. 1075, 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.

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:** Captación de depósitos bancarios; servicios bancarios; servicios bancarios automatizados; servicios bancarios comerciales; servicios bancarios financieros; servicios bancarios financieros personales; servicios bancarios para la captación de depósitos; servicios bancarios relacionados con el depósito de dinero; servicios bancarios y financieros.

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. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0038099

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	100PRE LISTO	MANUEL EDUARDO CABRERA QUIÑONES	14275867	10	9, 36, 38, 42	Marca	Registrada	29 sep 2025

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la marca antecedente goza de un periodo de gracia de seis (6) meses. Por tal razón, resulta válido para esta Entidad utilizarlo como fundamento de negación en el caso bajo estudio.

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° SD2025/0038099

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 los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado CUENTA DE AHORROS **100PRE** reproduce parte relevante del signo antecedente **100PRE LISTO**, sin que la inclusión de las expresiones CUENTA DE AHORROS logren diferenciarle, por cuanto las mismas son descriptivas para los servicios que se pretenden distinguir.

De igual manera, el elemento gráfico en el signo solicitado no logra ser un derrotero de diferenciación entre las marcas comparadas, por cuanto la mayor fuerza distintiva del conjunto marcario solicitado se centra en el elemento nominativo, por cuanto figurativo consiste en las expresiones en si mismas escritas en caracteres especiales.

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

Conexión competitiva

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° SD2025/0038099

El signo solicitado pretende distinguir:

36: Captación de depósitos bancarios; servicios bancarios; servicios bancarios automatizados; servicios bancarios comerciales; servicios bancarios financieros; servicios bancarios financieros personales; servicios bancarios para la captación de depósitos; servicios bancarios relacionados con el depósito de dinero; servicios bancarios y financieros.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 14275867 clase 9: Software en uso empresarial para la gestión de archivos informáticos, asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; búsqueda y estudio de mercados; consultoría en la organización y dirección de negocios; tramitación administrativa de pedidos de compra; presentación de productos en cualquier medio de comunicación, su venta al por menor; servicio de abastecimiento para terceros de productos y servicios para otras empresas; compilación y sistematización de datos en base de datos informáticas; búsqueda de información en archivos informáticos para terceros; servicios de búsqueda de negocios y búsqueda de mercados; recopilación de estadísticas; elaboración de estado de venta; promoción de ventas para terceros; reproducción de documentos; sondeos de opinión; suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros; transcripción de comunicaciones; valoración de medios comerciales y verificación de cuentas, transmisión de mensajes y de imágenes asistidas por ordenador; transmisión vía satélite; comunicaciones por terminales de ordenador, mensajería electrónica, comercio electrónico y vía internet, e internet; comercio virtual vía internet, e internet; desarrollar página web, acceso y entrega de información vía internet, tarjetas electrónicas [con información comercial], software de comercio electrónico que permite a los usuarios realizar transacciones comerciales a través de una red informática mundial, software de aplicaciones para teléfonos móviles.

Clase 36: Pólizas de seguros, seguros generales, seguros de incendio, seguros de automóviles, seguros de transporte, seguros de accidentes, de responsabilidad civil, seguro de personas, seguro de vida, de accidentes personales, de salud, transacciones electrónicas con tarjetas de crédito, servicios de tarjetas de cargo diferido y tarjetas de crédito, servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de cajero automático, servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de cargo, servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de pago, servicios de tarjetas de crédito y débito, servicios tramitación de pagos con tarjetas de crédito, transacciones electrónicas mediante tarjetas de crédito.

Clase 38: Telecomunicaciones en general; transmisión de mensajes y de imagen es asistidas por ordenador; transmisión vía satélite; comunicaciones por terminales de ordenador, mensajería electrónica, comercio electrónico y vía internet, e internet; comercio virtual vía internet, página web, servicios de acceso y entrega de información vía internet, servicios de transmisión electrónica de datos relativos a transacciones con tarjeta de crédito y pagos electrónicos a través de redes informáticas mundiales, servicios de acceso a plataformas de comercio electrónico en internet, servicios de telecomunicación para plataformas de comercio electrónico en internet y otros soportes electrónicos, transmisión de señales para el comercio electrónico mediante sistemas de telecomunicación y sistemas de comunicación de datos, servicios financieros.

Clase 42: Servicio de diseño y desarrollo de ordenadores y software para ordenador; servicios de análisis para la implementación de sistemas de ordenador; servicios de instalación y mantenimiento de software de ordenadores, alojamiento de plataformas de comercio electrónico en internet; programación de software para plataformas de comercio electrónico, consultoría en creación y diseño de sitios web para el comercio electrónico, servicios de mantenimiento y consultoría en materia del software utilizado en el comercio

Resolución N° 85821

Ref. Expediente N° SD2025/0038099

electrónico, servicios de utilización temporal de software no descargable para anauzar datos financieros y generar informes, alojamiento de plataformas de comercio electrónico en internet programación de software para plataformas de comercio electrónico, consultoría en creación y diseño de sitios web para el comercio electrónico..

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los servicios bancarios solicitados a protección usualmente son ofrecidos por el mismo empresario que goza de protección previa para servicios de tarjetas de crédito comprendidos en la misma clase 36 internacional, por cuanto ambos son parte de un mismo portafolio comercial, determinando así la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado.

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 Cuenta de ahorro 100Pre (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por BANCIENT SA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a BANCIENT SA, 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 22 de octubre de 2025



⁵ **36:** Captación de depósitos bancarios; servicios bancarios; servicios bancarios automatizados; servicios bancarios comerciales; servicios bancarios financieros; servicios bancarios financieros personales; servicios bancarios para la captación de depósitos; servicios bancarios relacionados con el depósito de dinero; servicios bancarios y financieros.

Ref. Expediente N° SD2025/0038099

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

