

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 87099

Ref. Expediente N° SD2025/0038349

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, CROSSPAY SOLUTIONS S.A.S., solicitó el registro de la Marca (Figurativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, 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

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 de facilitación de pagos mediante plataformas tecnológicas; tramitación de pagos electrónicos a través de software especializado; servicios de procesamiento de pagos mediante soluciones digitales; gestión de pagos a través de infraestructuras tecnológicas; tramitación de transacciones comerciales mediante herramientas digitales.

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° SD2025/0038349

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	Nevu	Maria Camila Leguizamo Restrepo	SD2022/0026269	11	9, 35, 36, 42	Marca	Registrada	06 ene. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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° SD2025/0038349

Jurisprudencia

Análisis en comparación de marcas mixtas y figurativas

EL CONSEJO DE ESTADO, en sentencia de 6 de marzo de 2008, sobre las marcas mixtas señaló:

(...) Sobre el particular, la interpretación prejudicial 126 IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, rendida en este proceso, precisó, que al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colación; que una vez establecido lo anterior se debe pasar a grado de análisis que es el cotejo, atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. Del análisis de la marca cuestionada advierte la Sala que el elemento predominante en ella es el denominativo. (...).

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que, si bien existen diferencias en el elemento nominativo de la marca mixta previamente registrada Nevu, respecto de la marca solicitada (figurativa), al analizar esta última, frente a la marca previamente registrada y considerando el elemento gráfico que las conforma, a nivel visual, los signos tienen un alto grado de semejanza estructural, dado que ambos usan una figura abstracta compuesta por dos trazos curvos que forman un bucle o símbolo de enlace continuo, similar al signo de infinito o una cadena estilizada con extremos redondeados y un grosor uniforme, generando una sensación de fluidez y conexión, se trata de una estructura general simétrica y con orientación horizontal, manteniendo un equilibrio visual muy parecido, por lo que el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de la marca registrada, generando la idea de ser provenientes del mismo origen 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.

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° SD2025/0038349

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

36: Servicios de facilitación de pagos mediante plataformas tecnológicas; tramitación de pagos electrónicos a través de software especializado; servicios de procesamiento de pagos mediante soluciones digitales; gestión de pagos a través de infraestructuras tecnológicas; tramitación de transacciones comerciales mediante herramientas digitales.

El signo previamente registrado identifica:

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

SD2022/0026269 (36): Transferencia de fondos por redes electrónicas de comunicaciones; transferencia electrónica de divisas virtuales para miembros de comunidades en línea mediante redes informáticas mundiales; 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; transferencia electrónica de tokens no fungibles que incorporan protocolos criptográficos utilizados para operar en una plataforma informática en el ámbito de la tecnología de cadena de bloques; servicios de pago por billetera electrónica; operaciones de cambio de monedas virtuales; transferencia electrónica de fichas digitales que incorporan protocolos criptográficos utilizados para operar en una plataforma informática en el ámbito de la tecnología de cadena de bloques; transferencia electrónica de monedas virtuales; servicios bancarios en línea; operaciones de cambio en línea y en tiempo real; operaciones de cambio; procesamiento de pagos en criptomonedas; servicios de procesamiento de transacciones con tarjetas de crédito en criptomonedas.

Identidad entre los servicios de la clase 36

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos 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 en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

De acuerdo con las coberturas anteriormente descritas, se establece que el signo solicitado pretende identificar servicios de la clase 36, los cuales no solo se encuentran dentro de la misma clase de los servicios protegidos por la marca registrada (clase 36), sino que, además, no hay duda de la identidad que existe entre los mismos, dada la relación género-especie, en la medida en que las marcas objeto de estudio distinguen servicios relacionados con plataformas o software que están encaminados a procesar pagos o transferencias de valor entre usuarios, empresas o instituciones, ya sea con dinero fiduciario o con activos digitales, lo cual incrementa el riesgo de confusión, sin que se requiera 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.

Sumado a lo anterior, y dadas las similitudes estructurales entre los signos objeto de estudio, se permiten inferir que de coexistir los signos se generaría un riesgo de confusión hacia los consumidores que, al encontrarlos en el mercado, difícilmente podrán identificar el distinto origen empresarial de los mismos.

Ref. Expediente N° SD2025/0038349

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 (Figurativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por CROSSPAY SOLUTIONS S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a CROSSPAY SOLUTIONS S.A.S., 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 27 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **36:** Servicios de facilitación de pagos mediante plataformas tecnológicas; tramitación de pagos electrónicos a través de software especializado; servicios de procesamiento de pagos mediante soluciones digitales; gestión de pagos a través de infraestructuras tecnológicas; tramitación de transacciones comerciales mediante herramientas digitales.