

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 87166

Ref. Expediente N° SD2025/0038466

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 28 de abril de 2025, ALIANA RODRIGUEZ PAPELERIA CREATIVA SAS solicitó el registro de la Marca BOOMBOX (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 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

¹ **35:** Publicidad; publicidad en vallas; publicidad exterior; publicidad para terceros; publicidad en los ascensores; publicidad en línea; publicidad por Internet; servicios de publicidad para la promoción de la concienciación pública sobre temas sociales; servicios de publicidad para promover la concienciación pública sobre el bienestar social; servicios de publicidad, promoción y relaciones públicas; difusión de publicidad por Internet para terceros; preparación de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad; publicidad de marketing directo; publicidad por medios electrónicos; publicidad y marketing; publicidad y marketing en línea; publicidad y servicios de promoción; servicios de publicidad digital; servicios de publicidad en vallas; servicios de publicidad en vallas electrónicas; servicios de publicidad gráfica; servicios de publicidad y de marketing; web banners [publicidad en Internet]; servicios de venta minorista de artículos de papelería; difusión de material publicitario [folletos y productos de imprenta].

Ref. Expediente N° SD2025/0038466

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	BUMBOX PODCAST	CARACOL TELEVISION S.A.	SD2022/0058742	11	9, 35, 38, 41	Marca	Registrada	29 may. 2033

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° SD2025/0038466

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

Análisis en conjunto durante la comparación entre marcas mixtas

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 170-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”.

Elemento predominante en las marcas mixtas

En el Proceso 100-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 observa que 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 y servicios protegidos con estas marcas. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado **BOOMBOX** hace parte del signo antecedente **BUMBOX PODCAST**, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.



Ref. Expediente N° SD2025/0038466

Los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que desde el punto de vista fonético, al ser pronunciados, los signos en conflicto generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

Examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, lo que se aprecia en la sucesión de sílabas **BOOM-BOX** y **BUM-BOX** PODCAST, la extensión de los signos y las coincidencias en las raíces BOOM/BUM y las terminaciones BOX, sin que el cambio de la vocal U/OO sea derrotero suficiente de diferenciación entre los signos confrontados, dado que, al ser pronunciados generan el mismo impacto sonoro. De esta manera, el signo solicitado resulta confundible con el signo antecedente.

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

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Publicidad; publicidad en vallas; publicidad exterior; publicidad para terceros; publicidad en los ascensores; publicidad en línea; publicidad por Internet; servicios de publicidad para la promoción de la concienciación pública sobre temas sociales; servicios de publicidad para promover la concienciación pública sobre el bienestar social; servicios de publicidad, promoción y relaciones públicas; difusión de publicidad por Internet para terceros; preparación de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad; publicidad de marketing directo; publicidad por medios electrónicos; publicidad y marketing; publicidad y marketing en línea; publicidad y servicios de promoción; servicios de publicidad digital; servicios de publicidad en vallas; servicios de publicidad en vallas electrónicas; servicios de publicidad gráfica; servicios de publicidad y de marketing; web banners [publicidad en Internet]; servicios de venta minorista de artículos de papelería; difusión de material publicitario [folletos y productos de imprenta].

El signo previamente registrado identifica:

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° SD2025/0038466

Expediente: **Producto y servicios**

SD2022/0058742 **(9):** Contenidos digitales y de multimedia descargables sobre temas relacionados con cine y cómics, ficción y radionovelas, literatura, historia, ciencia, documentales, música, actualidad, deportes, reflexiones espirituales, cultura, arte, negocios, educación, entretenimiento, viajes, vida y cocina saludable, moda, farándula, política, liderazgo, automotivación y otros temas de interés general, contenidos digitales descargables en cuanto relatos audiovisuales, publicaciones en medios de grabación digital, archivos de música descargables; publicaciones electrónicas; plataformas de software para las redes sociales, aplicaciones descargables para dispositivos móviles, contenidos digitales descargables en forma de publicaciones electrónicas de folletos; archivos multimedia descargables para reproductores portátiles [podcasts], software para transmitir contenido audiovisual y multimedia a dispositivos electrónicos digitales móviles

(35): Publicidad, publicidad por internet, estrategias de marketing de contenidos; organización de suscripciones a programas audiovisuales y contenidos multimedia publicados a través de internet, organización de suscripciones a revistas de historietas por cuenta de terceros, organización de suscripciones a libros, reseñas, periódicos o revistas de historietas por cuenta de terceros, promoción de servicios por influenciadores, difusión de material publicitario, servicios tiendas de venta minorista en línea de paquetes agrupados de suscripción a servicios de medios y contenidos digitales en línea de comunicación compuestos de un servicio de suscripción a música, un servicio de suscripción a vídeos a la carta, un servicio de suscripción a juegos de computador, un servicio de suscripción a publicaciones electrónicas, servicios de suscripción, a saber, organización de suscripciones a contenidos multimedia, de vídeo, audio, imágenes, datos, textos, prestados por internet y otras redes electrónicas y de comunicación, a saber, organización de paquetes agrupados de entretenimiento mediante suscripción compuestos de un servicio de suscripción a música en línea, un servicio de suscripción a vídeos a la carta, un servicio de suscripción a juegos de computador, un servicio de suscripción a publicaciones electrónicas; organización de suscripciones a contenidos multimedia, de vídeo, audio, imágenes, datos, textos pregrabados descargables de pago o previo pago, por internet y otras redes electrónicas y de comunicación.

(38): Difusión de contenidos audiovisuales y multimedia por internet, transmisión de contenidos de audio y contenidos televisivos, difusión de programaciones de contenidos de vídeo y de audio por internet, servicios de acceso a contenidos multimedia en línea, transmisión por internet de vídeos, películas, ilustraciones, imágenes, textos, fotografías, juegos, contenidos generados por usuarios, transmisión de pódcast, contenidos de audio e informaciones, provisión de foros en línea para la transmisión de mensajes, comentarios y contenidos multimedia entre usuarios, servicios de foros de discusión [chats] en línea para redes sociales, servicios de transmisión por internet de vídeos por encargo, servicios de conferencia en línea, servicios de difusión de podcasting.

(41): Producción de podcasts de vídeo, servicios de publicación de contenidos recreativos multimedia, de audio y de vídeo digital; publicación del contenido temático de sitios web accesibles a través

Ref. Expediente N° SD2025/0038466

de una red informática mundial, suministro de esparcimiento en forma de podcasts de vídeo, publicación electrónica en línea de información sobre una amplia variedad de temas, publicación de contenido temático de sitios web accesibles a través de una red informática mundial, facilitación de entretenimiento en forma de podcasts relacionados con el cine y cómics, ficción y radionovelas, literatura, historia, ciencia, documentales, música, actualidad, deportes, reflexiones espirituales, cultura, arte, negocios, educación, entretenimiento, viajes, vida y cocina saludable, moda, farándula, política, liderazgo, automotivación y otros temas de interés general.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar 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 *servicios publicidad en línea y publicidad por internet* ubicados en la misma clase 35 del nomeclador internacional.

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 BOOMBOX (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ALIANA RODRIGUEZ PAPELERIA CREATIVA SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ALIANA RODRIGUEZ PAPELERIA CREATIVA SAS, 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 **35:** Publicidad; publicidad en vallas; publicidad exterior; publicidad para terceros; publicidad en los ascensores; publicidad en línea; publicidad por Internet; servicios de publicidad para la promoción de la concienciación pública sobre temas sociales; servicios de publicidad para promover la concienciación pública sobre el bienestar social; servicios de publicidad, promoción y relaciones públicas; difusión de publicidad por Internet para terceros; preparación de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad; publicidad de marketing directo; publicidad por medios electrónicos; publicidad y marketing; publicidad y marketing en línea; publicidad y servicios de promoción; servicios de publicidad digital; servicios de publicidad en vallas; servicios de publicidad en vallas electrónicas; servicios de publicidad gráfica; servicios de publicidad y de marketing; web banners [publicidad en Internet]; servicios de venta minorista de artículos de papelería; difusión de material publicitario [folletos y productos de imprenta].

Resolución N° **87166**

Ref. Expediente N° SD2025/0038466

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS