

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88075

Ref. Expediente N° SD2025/0037972

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 abril de 2025, BENQ CORPORATION, solicitó el registro de la Marca BenQ (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 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 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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 10: Aparatos e instrumentos médicos; mesas de operaciones; lámparas para uso médico; lámparas quirúrgicas.

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° SD2025/0037972

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
Nominativa	BENQ	BENQ AMERICA CORP.	SD2017/0028852	11	9, 37, 42	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
 BenQ	

•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° SD2025/0037972

Jurisprudencia

En el estudio comparativo entre signos distintivos, particularmente cuando se confrontan marcas mixtas frente a marcas denominativas, la jurisprudencia administrativa y la doctrina especializada han reconocido que es indispensable determinar cuál es el elemento dominante del signo mixto —ya sea su componente gráfico o su componente denominativo—, para así establecer si existe riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

La regla general aplicable indica que, en los signos mixtos, el elemento denominativo suele ser el predominante, dado que el comportamiento del consumidor en el mercado suele orientarse por la referencia verbal de las marcas, en tanto las palabras tienen una mayor recordación y son el medio usual de solicitud o recomendación de los productos o servicios. En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sostenido reiteradamente que:

“El consumidor medio suele referirse a los signos en forma verbal, lo que hace que el componente denominativo tenga usualmente un mayor impacto y relevancia al momento de evaluar la posibilidad de confusión.”

No obstante, dicha regla no es absoluta, ya que puede verse desplazada cuando el componente gráfico adquiere un papel central dentro del conjunto marcario, ya sea por su tamaño, color, diseño, ubicación o por haber adquirido un alto grado de distintividad o notoriedad. En esta línea, la doctrina del profesor Carlos Fernández-Nóvoa establece lo siguiente:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo (...). Estos factores se dividen en dos grupos: i) los que afectan negativamente el componente denominativo, tales como su carácter descriptivo o su escasa distintividad; y ii) los que fortalecen positivamente el componente gráfico, como su originalidad, particularidad o reconocimiento previo en el mercado.”
(Tratado de Derecho de Marcas, Fernández-Nóvoa, Carlos)

De esta manera, el análisis debe centrarse en la impresión general del signo mixto, sin fraccionarlo, pero concediendo mayor peso a aquel elemento que predomine perceptivamente en la mente del consumidor. Este examen debe hacerse caso por caso, atendiendo a la estructura, presentación y distintividad de los componentes gráficos y verbales del signo.

En consecuencia, al efectuar el cotejo entre una marca mixta y otra denominativa, la evaluación debe considerar:

- La similitud fonética y ortográfica del elemento denominativo frente al signo comparado.
- El grado de distintividad o descriptividad del término contenido en la marca mixta.
- El impacto visual y particularidad del componente gráfico.
- Y, especialmente, la percepción global del consumidor medio, considerando la naturaleza de los productos o servicios.

Ref. Expediente N° SD2025/0037972

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el signo solicitado **BenQ** (clase 10) resulta confundiblemente idéntico a la marca previamente registrada **BENQ** (clases 9, 37 y 42). Desde el plano fonético, ambos signos se pronuncian de manera exactamente coincidente; las diferencias de uso de mayúsculas/minúsculas carecen de incidencia auditiva. En el aspecto ortográfico y visual, la secuencia de letras **B-E-N-Q** se reproduce íntegramente, de modo que el público consumidor, bajo condiciones de atención imperfecta y percepción sucesiva, no encontrará elementos capaces de distinguir el origen empresarial.

Conceptualmente, al tratarse del mismo vocablo de fantasía, tampoco se genera un campo semántico diferenciado que neutralice el riesgo de error.

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:

Clase (10): Aparatos e instrumentos médicos; mesas de operaciones; lámparas para uso médico; lámparas quirúrgicas.

El signo previamente registrado identifica:

- Expediente No. SD2017/0028852:

Clase (9): Equipos de cómputo, computadoras personales portátiles; monitores de computadora, proyectores, CD roms, DVDs, discos compactos regrabables conocidos como CDRWs externos e internos, teclados para computadora, portátiles y PDAs; ratones alámbricos e inalámbricos de computadora, escáneres, servidores informáticos, programas de cómputo, cámaras digitales, impresoras (multifuncionales), excepto las impresoras 3D y plano gráficas, tarjetas de red, switches (conmutadores) de Ethernet, hubs (concentradores) de redes informáticas, sistemas de línea de abonado digital

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° SD2025/0037972

asimétrica conocidos como ADSL alámbricos e inalámbricos, aparatos de telefonía incluyendo los teléfonos celulares.

Clase (37): Servicios de reparación y mantenimiento de los siguientes productos: equipos de cómputo, computadoras personales portátiles, monitores, proyectores, CD roms, DVDs, discos compactos regrabables conocidos como CDRWs externos e internos*, teclados para computadora, portátiles y PDAs; ratones alámbricos e inalámbricos de computadora, escáneres, servidores programas de cómputo, cámaras digitales, impresoras (multifuncionales), excepto las impresoras 3D y plano gráficas, tarjetas de red, (conmutadores) de Ethernet, hubs (concentradores) de redes informáticas, sistemas de línea de abonado digital asimétrica conocidos como ADSL alámbricos e inalámbricos, aparatos de telefonía incluyendo los teléfonos celulares.

Clase (42): Servicios relativos al diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de programas de computadora; servicios de soporte en línea; servicios técnicos de carga y descarga de información.

Aunque el signo solicitado ampara aparatos e instrumentos médicos; mesas de operaciones; lámparas para uso médico; lámparas quirúrgicas en la **clase 10**, mientras que el antecedente **BENQ** distingue equipos y programas informáticos, monitores, proyectores, cámaras y periféricos en la **clase 9**, así como servicios de reparación y mantenimiento (**clase 37**) y diseño, desarrollo y soporte de software (**clase 42**), existe una vinculación razonable entre las coberturas.

En efecto, varios de los productos de la clase 10 en examen (p. ej., *lámparas médicas y quirúrgicas*) son **dispositivos eléctricos/ electrónicos** de alta precisión, cuyo desarrollo y operación dependen de tecnologías ópticas, de iluminación, de control y de software, ámbitos en los que la marca antecedente ya opera. Es esperable para el consumidor que un titular que fabrica y comercializa equipos electrónicos, software y servicios técnicos extienda su misma marca a equipos profesionales/ institucionales del sector salud que integran esas tecnologías.

Criterios complementarios (comercialización y complementariedad)

En el mercado es frecuente que fabricantes de electrónica y soluciones de visualización incursionen en equipamiento especializado (p. ej., *iluminación profesional, señalización, monitores y accesorios para uso clínico*). Los canales de comercialización pueden confluir en distribuidores corporativos/ institucionales, ferias tecnológicas y plataformas B2B donde coexisten equipos informáticos (cl. 9) y equipamiento médico (cl. 10). Asimismo, los servicios de mantenimiento (cl. 37) y de software/soporte (cl. 42) del antecedente son complementarios al ciclo de vida de los aparatos médicos de la clase 10, lo que refuerza la expectativa de unidad empresarial. Bajo este contexto, la identidad denominativa **BenQ/BENQ** induciría al público —usuarios institucionales y profesionales— a asociar los productos médicos solicitados con el mismo origen del portafolio electrónico y de servicios técnicos previamente protegido.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0037972

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 BenQ (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por BENQ CORPORATION, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a BENQ CORPORATION, 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 29 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 10: Aparatos e instrumentos médicos; mesas de operaciones; lámparas para uso médico; lámparas quirúrgicas.