

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89826

Ref. Expediente N° SD2025/0053051

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 4 de junio de 2025, FGS FONDO DE GARANTÍAS S.A., solicitó el registro de la Marca **garantisa \$ugarantía** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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.

¹ **35:** Asesoramiento y asistencia en gestión de negocios; servicios de asesoramiento en materia de gestión de riesgos comerciales; servicios de consultoría y asesoramiento en gestión de negocios; asistencia y consultoría en organización y gestión de negocios; consultoría en gestión corporativa; consultoría en gestión de riesgos comerciales; gestión de información comercial; gestión de negocios comerciales; gestión de riesgos comerciales; gestión y administración de proyectos comerciales; servicios de gestión y consultoría en negocios comerciales; análisis de gestión de negocios comerciales.

36: Asesoramiento sobre gestión de riesgos financieros; servicios de asesoramiento en estrategias financieras; suministro de información y asesoramiento sobre inversiones financieras; servicios de asesoramiento sobre planificación e inversión financieras; consultoría financiera en materia de gestión de riesgos; consultoría en gestión de deudas; gestión de activos financieros; gestión de activos y carteras; gestión financiera; gestión financiera de capital riesgo; gestión de fondos; gestión de inversiones; gestión de préstamos; gestión de riesgos crediticios; gestión de riesgos financieros; investigación financiera en materia de gestión de riesgos; gestión de carteras financieras; gestión de inversiones financieras; investigación e información financieras; operaciones financieras; provisión de garantías financieras; servicios de asesoramiento relativo a la administración de inversiones financieras; servicios de valoración de garantías financieras; concesión de préstamos con garantía; constitución de préstamos con garantía; financiación de garantías; financiación de préstamos con garantía; préstamos con garantía; servicios financieros de garantía de fondos; administración financiera de reclamaciones de garantía; depósitos de garantía; garantía de préstamos; garantías financieras.



Ref. Expediente N° SD2025/0053051

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, 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	SUGARANTIA	Sergio Cifuentes Rojas	SD2020/0041992	11	36	Marca	Registrada	02 dic. 2030

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° SD2025/0053051

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

En el presente caso la denominación de los signos ostenta un carácter preponderante en los conjuntos marcarios, lo anterior teniendo en cuenta la importancia de las palabras al momento en que los consumidores designan las marcas de su preferencia y considerando el tamaño, la posición y la jerarquía que ocupan en los conjuntos marcarios.

Dicho esto, la Dirección encuentra que el signo solicitado para registro **garantisa \$ugarantía** (Mixto) integra en su composición la denominación del signo antecedente **SuGarantía** (mixto), lo que da lugar a evidentes semejanzas de índole ortográfico fonético y conceptual, ya que los signos integran la misma secuencia de grafemas s-u-g-a-r-a-n-t-i-a, producen un impacto sonoro semejante y generan la idea de una garantía que pertenece al consumidor.

Al respecto, cabe mencionar que el símbolo \$ contenido en el signo solicitado para registro tiene una forma muy similar al grafema “S”, por lo que al percibirlos en el comercio los consumidores pronunciaran las expresiones \$ugarantía y sugarantía de manera idéntica.

En este orden, al margen de que el signo solicitado para registro contenga la expresión adicional “Garantisa”, los consumidores podrían confundir tanto los signos bajo estudio como su origen empresarial.

Así mismo, pese a que la expresión “garantía” puede considerarse débil para los servicios que identifican los signos bajo estudio, los conjuntos marcarios deben configurar signos



Ref. Expediente N° SD2025/0053051

lo suficientemente distintivos a fin de no generar riesgo de confusión en el mercado, lo que no se evidencia en el presente caso.

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

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Asesoramiento y asistencia en gestión de negocios; servicios de asesoramiento en materia de gestión de riesgos comerciales; servicios de consultoría y asesoramiento en gestión de negocios; asistencia y consultoría en organización y gestión de negocios; consultoría en gestión corporativa; consultoría en gestión de riesgos comerciales; gestión de información comercial; gestión de negocios comerciales; gestión de riesgos comerciales; gestión y administración de proyectos comerciales; servicios de gestión y consultoría en negocios comerciales; análisis de gestión de negocios comerciales.

36: Asesoramiento sobre gestión de riesgos financieros; servicios de asesoramiento en estrategias financieras; suministro de información y asesoramiento sobre inversiones financieras; servicios de asesoramiento sobre planificación e inversión financieras; consultoría financiera en materia de gestión de riesgos; consultoría en gestión de deudas; gestión de activos financieros; gestión de activos y carteras; gestión financiera; gestión financiera de capital riesgo; gestión de fondos; gestión de inversiones; gestión de préstamos; gestión de riesgos crediticios; gestión de riesgos financieros; investigación financiera en materia de gestión de riesgos; gestión de carteras financieras; gestión de inversiones financieras; investigación e información financieras; operaciones financieras; provisión de garantías financieras; servicios de asesoramiento relativo a la administración de inversiones financieras; servicios de valoración de garantías financieras; concesión de préstamos con garantía; constitución de préstamos con garantía; financiación de garantías; financiación de préstamos con garantía; préstamos con garantía; servicios financieros de garantía de fondos; administración financiera de reclamaciones de garantía; depósitos de garantía; garantía de préstamos; garantías financieras.

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° SD2025/0053051

Expediente Servicios

SD2020/0041992 (36): Operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios, servicios de gestión de activos inmobiliarios, gestión financiera.

Conexidad Competitiva en la clase 36

Esta Dirección evidencia que los servicios de “operaciones financieras” que identifica la marca registrada en la clase 36 ampara todos los servicios que pretende distinguir el signo solicitado para registro en la misma clase, por lo que se evidencia una relación de genero – especie. En este orden, toda vez que se presenta concurrencia entre los servicios que identifican los signos bajo estudio la conexidad competitiva resulta evidente.

Conexidad Competitiva en las clases 35 y 36

En el entorno empresarial actual, es común que firmas de consultoría empresarial ofrezcan tanto servicios de asesoría en gestión de negocios como soluciones financieras e inmobiliarias. Esto se debe a que los empresarios buscan proveedores integrales que les brinden apoyo en la toma de decisiones estratégicas, incluyendo la administración de recursos, inversiones y expansión física. Por tanto, desde la perspectiva del consumidor, resulta razonable asumir que ambos servicios pueden ser ofrecidos por un mismo agente económico, especialmente en sectores como el corporativo, el financiero o el inmobiliario.

Complementariamente, aunque pertenecen a clases distintas en la Clasificación de Niza (35 y 36), estos servicios comparten canales de comercialización similares, como consultoras, firmas de asesoría o entidades financieras, y suelen ser promocionados en medios especializados dirigidos a empresarios y tomadores de decisiones. Además, su finalidad está orientada al fortalecimiento y crecimiento de negocios, lo que refuerza la percepción de unidad empresarial.

Así las cosas, la Dirección considera oportuno aplicar la teoría de la interdependencia según la cual *"cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados"*⁵, lo cual no se evidencia en el presente caso.

Por lo tanto, 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,

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 135-1P-2004, 81-1P-2004.

Ref. Expediente N° SD2025/0053051

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Negar el registro de la Marca **garantisa \$ugarantía** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por FGS FONDO DE GARANTÍAS S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **garantisa \$ugarantía** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por FGS FONDO DE GARANTÍAS S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar de esta resolución a FGS FONDO DE GARANTÍAS S.A., 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 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 31 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ **35:** Asesoramiento y asistencia en gestión de negocios; servicios de asesoramiento en materia de gestión de riesgos comerciales; servicios de consultoría y asesoramiento en gestión de negocios; asistencia y consultoría en organización y gestión de negocios; consultoría en gestión corporativa; consultoría en gestión de riesgos comerciales; gestión de información comercial; gestión de negocios comerciales; gestión de riesgos comerciales; gestión y administración de proyectos comerciales; servicios de gestión y consultoría en negocios comerciales; análisis de gestión de negocios comerciales.

⁷ **36:** Asesoramiento sobre gestión de riesgos financieros; servicios de asesoramiento en estrategias financieras; suministro de información y asesoramiento sobre inversiones financieras; servicios de asesoramiento sobre planificación e inversión financieras; consultoría financiera en materia de gestión de riesgos; consultoría en gestión de deudas; gestión de activos financieros; gestión de activos y carteras; gestión financiera; gestión financiera de capital riesgo; gestión de fondos; gestión de inversiones; gestión de préstamos; gestión de riesgos crediticios; gestión de riesgos financieros; investigación financiera en materia de gestión de riesgos; gestión de carteras financieras; gestión de inversiones financieras; investigación e información financieras; operaciones financieras; provisión de garantías financieras; servicios de asesoramiento relativo a la administración de inversiones financieras; servicios de valoración de garantías financieras; concesión de préstamos con garantía; constitución de préstamos con garantía; financiación de garantías; financiación de préstamos con garantía; préstamos con garantía; servicios financieros de garantía de fondos; administración financiera de reclamaciones de garantía; depósitos de garantía; garantía de préstamos; garantías financieras.