

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 92997

Ref. Expediente N° SD2025/0048709

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 22 de mayo de 2025, la sociedad DISTRIFER S.A., solicitó el registro de la Marca **JFD DISTRIFER** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1070, 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.

¹ **35:** Comercialización, distribución y venta de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción, de diversas marcas, en establecimientos de comercio, mediante catálogos de venta o a través de medios de comunicación electrónicos, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, servicios de venta al por menor y al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción; servicios de tiendas mayoristas de artículos de ferretería metálicos; servicios de tiendas mayoristas en línea de artículos de ferretería metálicos; servicios de tiendas minoristas de artículos de ferretería metálicos; servicios de venta minorista en relación con artículos de ferretería metálico.

42: Gestión de proyectos de arquitectura, servicios de asesoramiento en materia de arquitectura, servicios de arquitectura para el diseño de construcciones industriales, diseño de ingeniería, servicios de gestión de proyectos de ingeniería, servicios de topografía de terrenos y vías públicas.

Ref. Expediente N° SD2025/0048709

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	JFD MOBILE PARTS	JFD MOBILE PARTS SAS	13165184	9	35	Marca	Registrada	11/04/2034

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° SD2025/0048709

El signo solicitado	La marca registrada
	

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

Al analizar los signos objeto de estudio, es decir el signo solicitado **JFD DISTRIFER**, y la marca previamente registrada **JFD MOBILE PARTS**, esta Dirección, observa similitudes ortográficas y fonéticas que generan una percepción similar en el público consumidor.

En efecto, una vez examinados los signos, se evidencia que el solicitado **JFD DISTRIFER** reproduce uno de los elementos individualizadores de la marca previamente registrada **JFD MOBILE PARTS**, esto es, la expresión “**JFD**”.

En ese sentido, si bien el signo solicitado adiciona la expresión **DISTRIFER**, el consumidor al ver el elemento coincidente “**JFD**”, puede entender equivocadamente que tanto el signo solicitado como la marca previamente registrada comparten un mismo origen empresarial; o, que, aun diferenciándolos, presume la existencia de acuerdos de colaboración o asociación entre ellos. Por ende, la supresión del elemento **DISTRIFER** en el signo solicitado, no logra otorgarle la distintividad requerida para individualizarlos entre sí con claridad meridiana.

Así las cosas, de aceptarse dicho criterio como elemento diferenciador entre los signos, se estaría permitiendo que terceros se apropiaran de partes esenciales de marcas registradas, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria:

“Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una



Ref. Expediente N° SD2025/0048709

segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”⁴.

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 servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Comercialización, distribución y venta de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción, de diversas marcas, en establecimientos de comercio, mediante catálogos de venta o a través de medios de comunicación electrónicos, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, servicios de venta al por menor y al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción; servicios de tiendas mayoristas de artículos de ferretería metálicos; servicios de tiendas mayoristas en línea de artículos de ferretería metálicos; servicios de tiendas minoristas de artículos de ferretería metálicos; servicios de venta minorista en relación con artículos de ferretería metálico.

Clase 42: Gestión de proyectos de arquitectura, servicios de asesoramiento en materia de arquitectura, servicios de arquitectura para el diseño de construcciones industriales, diseño de ingeniería, servicios de gestión de proyectos de ingeniería, servicios de topografía de terrenos y vías públicas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 13165184, Clase 35: Asesoría y consultoría de empresa, asistencia, asesoramiento y consultoría en servicios de promoción, marketing y publicidad,

⁴ TJCA, Proceso 7-IP-98, marca PALMA FRIT

⁵ 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° SD2025/0048709

consultoría acerca de negocios comerciales, consultoría comercial, consultoría de gestión, consultoría de gestión de negocios en relación con la estrategia, la mercadotecnia, la producción, el personal y cuestiones de ventas al por menor, consultoría de gestión de personal, consultoría de gestión de negocios comerciales, consultoría de gestión empresarial, consultoría de gestión industrial incluyendo análisis de costes/rendimiento, consultoría de negocios comerciales, consultoría de negocios relacionada con la administración de la tecnología de la información, consultoría de organización y dirección de negocios, consultoría de organización y gestión empresarial, consultoría de personal, consultoría empresarial en materia de mercadotecnia, consultoría en dirección de negocios, consultoría en materia de organización y dirección de negocios comerciales, consultoría en materia de recursos humanos, consultoría en materia de gestión de personal, consultoría en materia de gestión corporativa, consultoría en organización de negocios, consultoría fiscal (contabilidad), consultoría para la organización y dirección de negocios comerciales, consultoría profesional de negocios relativa al funcionamiento de las empresas, consultoría profesional de negocios relativa a la creación de empresa, intermediación en negocios comerciales para terceros, intermediación y cierre de transacciones comerciales para terceros, intermediación y formalización de operaciones comerciales para terceros, servicios de intermediación entre compradores y proveedores, servicios de agencia de personal relativos a la industria de la electrónica, adquisición de contratos para la compra y venta de productos, intermediación en contratos de compra y venta de productos, mediación en acuerdos en relación con la venta y la compra de productos, organización de contratos de compra y venta para terceros, organización de presentaciones de negocios en relación con la compra y la venta de productos, promoción de la venta de productos y servicios de terceros mediante la concesión de puntos de compra por el uso de la tarjeta de crédito, importación, exportación, compra, venta, nombre de almacenes, comercialización en puntos de venta al público como: manos libres, estuches, estaciones de soldar, accesorios para servicio técnico. computadores, mouse, mouses inalámbricos celulares, diademas, tablets, portátiles, monitores, escáneres, pc, cámaras web, asesorías para celulares, carpetas para portátiles, multifuncionales, teclados, teclados inalámbricos, tintas, teléfonos, temerías usb, disco duro, disco duro portables, cargadores de celular, cargadores de portátiles, consolas, video proyectores, tablas digitalizadoras, cables conectores, cámaras, quemadores, accesorios para tablets, sonido, board, carcasas. multitomas, reguladores, baterías. equipos de sonido, minicomponentes, mp4, iphone, radios. software. programas de computador. nintendos wii, play, video juegos. bases de computador.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 Internacional (Principio de Razonabilidad⁶)

Dadas las coberturas cotejadas, esta Dirección observa que existe una relación de conexidad competitiva entre los servicios identificados por el signo solicitado y aquellos amparados por el registro anterior, conforme al principio de razonabilidad. En efecto, mientras que el signo solicitado pretende distinguir *servicios de comercialización, distribución y venta de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción*, el signo previamente registrado ampara *servicios de consultoría y gestión de negocios comerciales, asesoría y consultoría de empresa, asistencia, asesoramiento y consultoría en servicios de promoción, marketing y publicidad, consultoría acerca de negocios comerciales,*

⁶ 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° SD2025/0048709

consultoría comercial, consultoría de gestión, consultoría de gestión empresarial y consultoría en dirección de negocios.

De esta manera, se advierte que todos los servicios en cuestión se insertan dentro del mismo sector económico: el de las actividades comerciales y empresariales orientadas al posicionamiento, distribución y venta de productos. Desde una perspectiva funcional, los servicios de consultoría y gestión de negocios suelen vincularse estrechamente con estrategias de comercialización y distribución, por lo que comparten finalidad y canales de prestación.

Esta proximidad en el ámbito empresarial y la coincidencia de finalidad comercial generan un riesgo razonable de asociación en el consumidor o usuario medio, quien podría asumir erróneamente que ambos signos provienen de un mismo origen empresarial o que existe algún vínculo económico entre quienes prestan los servicios de consultoría y aquellos dedicados a la comercialización y distribución de bienes.

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.

No obstante, lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 42 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **JFD DISTRIFER** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por DISTRIFER S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la

⁷ 35: Comercialización, distribución y venta de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción, de diversas marcas, en establecimientos de comercio, mediante catálogos de venta o a través de medios de comunicación electrónicos, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, servicios de venta al por menor y al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción; servicios de tiendas mayoristas de artículos de ferretería metálicos; servicios de tiendas mayoristas en línea de artículos de ferretería metálicos; servicios de tiendas minoristas de artículos de ferretería metálicos; servicios de venta minorista en relación con artículos de ferretería metálico.

Ref. Expediente N° SD2025/0048709

presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a DISTRIFER 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 11 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS