

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 100633

Ref. Expediente N° SD2025/0053746

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 5 de junio de 2025, JUAN PABLO LEMA VILLEGAS, solicitó el registro de la Marca **BNDDGS** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1071, 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

¹ 43: Servicios de restauración (alimentación); restaurantes, comidas rápidas.

Ref. Expediente N° SD2025/0053746

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 marcas previamente registradas

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	BND	Luisa Fernanda Sañudo Escobar	SD2022/0103842	11	33	Marca	Registrada	01/06/2033
Mixta	DGS	G&N BRANDS SpA	11112812	9	43	Marca	Registrada	21/03/2032

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° SD2025/0053746

El signo solicitado	Las marcas registradas	
		

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

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro “**BND DGS**” se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado **BND DGS** y las marcas registradas **BND / DGS** presentan similitudes gramaticales, ortográficas y fonéticas que podrían generar error en el público consumidor cuando son percibidos de forma sucesiva y no simultánea.

En primer lugar, esta Dirección observa que, entre el vocablo relevante del signo solicitado **BND DGS**, y el elemento nominal preponderante y distintivo de la marca registrada que sirve como antecedente **BND**, existen similitudes ortográficas y fonéticas que ameritan un análisis detallado. En efecto, al apreciarlos en conjunto y de forma sucesiva, no simultánea, se advierten similitudes determinadas por la extensión de los signos, su estructura silábica, así como las raíces y terminaciones que las constituyen, (**BND DGS / BND**), lo que se evidencia en la coincidencia en la mayoría de las consonantes y vocales que los integran, ubicadas en posiciones gramaticales equivalentes.



Ref. Expediente N° SD2025/0053746

Adicionalmente, se evidencia que los signos son fonéticamente confundibles, ya que su pronunciación genera un impacto sonoro similar, dada la disposición de los fonemas utilizados (**BNDDGS** / **BND**). Las variaciones del signo solicitado no tienen un peso suficiente para establecer una diferenciación sonora clara, considerando que la percepción auditiva se construye principalmente sobre la secuencia fonética, la cual se mantiene sustancialmente semejante en ambos signos.

En segundo lugar, el signo **BNDDGS** presenta coincidencias con la marca **DGS**, ya que también se estructura en torno al vocablo “**DGS**”, que actúa como elemento distintivo principal. Gramaticalmente, ambos signos siguen una construcción compuesta las mismas letras en el mismo orden y la misma extensión (“**DGS**”). La coincidencia en el término central, unida a su escritura idéntica y pronunciación equivalente, permite prever que el consumidor pueda interpretar erróneamente el signo solicitado como una línea, derivación o extensión del signo previamente registrado.

Finalmente, es pertinente recordar que en el mercado la identificación de productos y servicios se realiza, en gran medida, a través del componente nominativo de los signos. En tal virtud, las diferencias gráficas existentes no resultan determinantes cuando el elemento que genera la asociación o confusión es precisamente el vocablo predominante. Por consiguiente, la similitud fonética y ortográfica aquí analizada adquiere especial relevancia al evaluar el riesgo de confusión entre los signos.

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:

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); restaurantes, comidas rápidas.

Los signos previamente registrados identifican:

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° SD2025/0053746

Expediente SD2022/0103842, Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); bebidas alcohólicas de frutas; bebidas alcohólicas espumosas; bebidas alcohólicas fuertes.

Expediente 11112812, Clase 43: Servicios prestados por establecimientos que se encargan, esencialmente, de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo; tales como restaurantes, restaurantes de auto-servicio, cafetería y salones de té, fuentes de soda, cantinas, bares; servicios de procuración de alimentos preparados a domicilio.

Conexidad entre los productos de la clase 33 internacional y los servicios de la clase 43 internacional (Principio de Razonabilidad⁵)

Para esta Dirección existe conexión competitiva bajo el principio antes mencionado entre las clases en comento, en la medida en que la mente del consumidor puede asociar un mismo origen empresarial entre los productos contenidos en la clase 33 internacional referentes a *bebidas alcohólicas (excepto cervezas); bebidas alcohólicas de frutas; bebidas alcohólicas espumosas; bebidas alcohólicas fuertes*, y los servicios pertenecientes a la clase 43 internacional, los cuales se relacionan con *servicios de restauración (alimentación); restaurantes, comidas rápidas*.

Sumado a lo anterior, los canales por medio de los cuales se ponen al alcance del público las bebidas alcohólicas del nomenclador 33 internacional se encuentran estrechamente vinculados con los servicios de alimentos y bebidas de la clase 43 de Niza, toda vez que en los establecimientos de restauración es común la comercialización, expendio y servicio de bebidas alcohólicas como parte de la experiencia gastronómica. Por ende, es razonable que el consumidor al observar la concordancia entre la similitud de los signos y la destinación que tienen estos en el mercado, los pueda relacionar con el portafolio de un mismo empresario, lo que generaría riesgo de confusión entre productos y servicios con orígenes empresariales disímiles.

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “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”.

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada (interdependencia), que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el presente caso.

Finalmente, es de público conocimiento que los productos y servicios antes mencionados se ponen al alcance del consumidor mediante los mismos canales publicitarios y de comercialización, persiguiendo idéntica finalidad, la cual versa sobre temas de salud, hechos que generan mayor riesgo de conexidad, causando en el consumidor una falsa

⁵ 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° SD2025/0053746

expectativa, pues es posible que este asuma de manera equívoca que cuentan con un único origen empresarial.

Conexidad entre los servicios de la clase 43 internacional (Identidad de Servicios y Principio de Razonabilidad)

Vistas las coberturas analizadas, esta Dirección encuentra conexión competitiva por identidad entre los servicios de la clase 43 internacional, tomando en cuenta que versan sobre el mismo tipo de prestaciones del nomenclátor en mención, relacionadas con *servicios de restauración (alimentación); restaurantes, comidas rápidas y servicios prestados por establecimientos que se encargan, esencialmente, de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo; tales como restaurantes, restaurantes de auto-servicio, cafetería y salones de té, fuentes de soda, cantinas, bares; servicios de procuración de alimentos preparados a domicilio*. Al encontrarse dentro de la misma categoría de servicios de preparación y suministro de alimentos y bebidas, resultan equivalentes entre sí, pueden llegar a ser sustituibles o intercambiables, cumplen una misma función o funciones similares y habitualmente son prestados en establecimientos análogos, por ende, pueden ser asociados a un mismo origen empresarial de manera errónea por parte de los consumidores.

Por otro lado, y respecto de la conexión competitiva entre la cobertura de los servicios que no son idénticos dentro de la clase 43 comparada, es razonable, porque todos abarcan actividades relacionadas con la preparación, suministro y servicio de alimentos y bebidas, lo que implica que comparten una finalidad similar orientada a la atención gastronómica del público. Esta relación genera la posibilidad de que los consumidores perciban ambos signos como provenientes de una misma fuente comercial, dada la afinidad evidente entre los servicios ofrecidos.

Por lo tanto, la decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los consumidores y los distintos actores en el mercado, pues se debe evitar que el consumidor asocie un mismo origen empresarial a servicios de empresarios distintos. A su vez, frente a los empresarios existe el deber de impedir que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

Ahora bien, de permitirse el registro del signo objeto de estudio, y ante las similitudes analizadas entre los signos cotejados y sus coberturas, el consumidor promedio no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primer lugar, el servicio, y, en segundo lugar, el origen empresarial de cada uno, los cuales constituyen presupuestos indispensables para su registrabilidad.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0053746

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **BNDDGS** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por JUAN PABLO LEMA VILLEGAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a JUAN PABLO LEMA VILLEGAS, 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 1 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 43: Servicios de restauración (alimentación); restaurantes, comidas rápidas.