

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20322

Ref. Expediente N° SD2025/0009689

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 6 de febrero de 2025, la sociedad **Bullish S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **B (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080 del 29 de septiembre de 2025, la sociedad **Alcantara Asociados S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“Es decir, que deben concurrir dos condiciones para aplicar la causal de irregistrabilidad en mención, que corresponden en primer lugar a la semejanza de composición de las marcas y en segundo lugar que entre las mismas exista relación o conexidad entre los productos y/o servicios a distinguir por cada una de ellas.

Condiciones que se ajustan plenamente al presente caso y que evidencian la falta de distintividad de la actual solicitud de registro B (MIXTA) debido a su imposibilidad de identificarse con un origen empresarial diferente al de las marcas B (MIXTA), B BOSI (MIXTA) y BOSI (MIXTA) que componen la familia de marcas constituida a favor de ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S.

(...)

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que en la familia de marcas constituida por mí representada, la letra B también tiene un especial protagonismo, pues es una forma rápida en la que los consumidores asocian el origen empresarial de los signos mixtos B, B BOSI, BOSI, BOSI JEANS WEAR, B BOCCIO, B OROLOGI. En todos estos signos resulta característico y distintivo el uso de la letra B:



El tipo de letra empleado en la actual solicitud de registro de marca es muy semejante a grado de confusión con el tipo de letra con el que aparece de forma especial, predominante y característica la letra B en las marcas de mí representada.

(...)

¹ 25: Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, gorras.

Ref. Expediente N° SD2025/0009689

Por cuanto, en todos estos signos resulta llamativo y familiar el tipo de letra con el que aparece B en cada uno de los conjuntos, y además el uso de la contraposición de líneas rectas que hacen parte de la solicitud de marca, puede considerarse fácilmente como un cambio a las figuras geométricas de estilo recto y ovalado que están presentes en las marcas de mí representada, pero que hacen parte del mismo origen empresarial:



En consecuencia, los consumidores razonablemente considerarán que se trata de marcas semejantes ofrecidas por el mismo empresario, con la única diferencia que la actual solicitud de registro es una modalidad o sub-marca de la prestigiosa familia de marcas B (MIXTA), BOSI (MIXTA), B BOSI (MIXTA), B OROLOGI (MIXTA) y B BOCCIO (MIXTA) de mí representada la sociedad ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S.

(...)

Las marcas evocan las mismas ideas, al usar una misma tipografía con la que se muestra la letra B sumado al empleo de figuras geométricas afines entre sí, que las hace conceptualmente semejantes, pues los consumidores ya conocedores de la familia de marcas B (MIXTA), BOSI (MIXTA), B BOSI (MIXTA), B OROLOGI (MIXTA) y B BOCCIO (MIXTA) fácilmente identificarán la actual solicitud de registro B (MIXTA) con las marcas de mí poderdante, pensando que B (MIXTA) es una sub-marca que hace parte de la familia de marcas ya posicionadas por ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S. con respecto a las cuales se exige mayor rigor en su protección, dado que los consumidores ya las identifican y asocian con una determinada calidad en los productos que son comercializados con dichas marcas.

Precisamente, el prestigio y posicionamiento de la familia de marcas B (MIXTA) y BOSI (MIXTA), se debe a los 50 años que precisamente en este año 2025 han cumplido de continua presencia en el mercado y que ha sido reconocido en los diferentes medios locales.

De hecho, no podemos pasar por alto las declaratorias de notoriedad que sobre las marcas BOSI y B BOSI se han reconocido en favor de la marca de mí representada, de acuerdo con la información que señalamos a continuación.

(...)

Es decir que, estamos hablando de una marca cuya notoriedad se ha reconocido oficialmente por su Despacho desde el año 2013 hasta el año 2021, y que de hecho, no ha perdido esa característica, conforme con las pruebas de notoriedad que se han presentado dentro del expediente No. SD2024/0135003.

En consecuencia, no es un hecho menor que, los consumidores ya conocedores de la familia de marcas de ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S. compuesta por las marcas B y B BOSI, y respecto a las cuales se ha reconocido su carácter notorio, al advertir en el mercado la existencia de vestidos y calzado identificados por la misma letra B con un muy semejante tipo de letra, como ocurre con la actual solicitud de registro, asociarán las marcas a un mismo origen empresarial, causando confusión.

(...)

En consecuencia, con estos registros de la Clase 3 también se configuran riesgo de error, asocio y confusión entre los consumidores.

Ref. Expediente N° SD2025/0009689

De acuerdo con las semejanzas en la composición de los signos, sumado a identificar productos de la misma categoría en clase 25, así como con categorías relacionadas, como ocurre con las clases 3 y 18, se debe aplicar en este caso, la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Bullish S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“Por los motivos planteados en líneas anteriores, en las cuales se identifica la expresión “B” como de uso común y además como una letra inapropiable, debe dársele aplicabilidad a lo mencionado por el Tribunal, en cuanto a que, el opositor no puede pretender la protección de una familia de marcas cuyo elemento común no es susceptible de apropiación particular con carácter exclusivo, siendo no permitida su monopolización, y, en consecuencia, improcedente el buscar impedir que otros la utilicen. Así pues, le solicitamos al Despacho desestimar el argumento del opositor, toda vez que este carece de validez por aducirle el nombre de “familia de marcas” a lo que en realidad son distintos signos en titularidad de una misma persona jurídica que contienen un elemento común en el comercio, ya que afectaría negativamente a los titulares que dispongan de dicha denominación.

Consideramos que, si los signos registrados en titularidad de ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S., coexisten pacíficamente con las demás marcas que contienen la partícula “B” dentro de la misma clase 25 de Niza que reivindican y clases conexas, de la misma manera es evidente la posibilidad de coexistencia pacífica con la marca solicitada B, que contiene elementos lo suficientemente distintivos, siendo entonces, susceptible de registro, pues, como se demostrará más adelante, una vez visto el signo en todo su conjunto marcario y no fraccionando los elementos por los cuales está compuesto, esta no tiene semejanza con los signos opositores, únicamente coinciden en la evocación de una misma partícula “B”, que se reitera, al ser una letra y término de uso común, no es de apropiación exclusiva por parte de NINGÚN empresario, y por ende, los argumentos planteados por el opositor no tienen fundamento alguno.

(...)

En este sentido, al enfrentarse principalmente las marcas en conflicto en la letra “B” que les componen, es imposible cotejar las marcas, por lo que queda estudiar su distintividad desde el punto de vista visual, en donde, como se demostrará más adelante, los signos no son confundibles y, además, la marca pedida cuenta con un logo suficientemente distintivo para identificar sus productos como provenientes del origen empresarial de BULLISH S.A.S., y no de ningún otro empresario que utilice las mismas partículas, sin que pueda existir confusión o asociación con ninguno de los signos existentes que se mostraron anteriormente.

De hecho, como se mostró anteriormente, las marcas opositoras de oficio coexisten actualmente con otras que incluyen la letra B para identificar productos comprendidos en clases conexas del nomenclador internacional, no obstante, lo anterior, esto no fue impedimento para la Dirección de Signos Distintivos al momento de conceder el registro de dichas marcas y permitir su coexistencia sin reparo por parte del Despacho. Esto resulta relevante, en tanto que dentro de dichos signos registrados se identifican dos que, de acogerse los argumentos formulados por el opositor, presentarían un alto grado de semejanza con las marcas registradas de su titularidad, así.

Ref. Expediente N° SD2025/0009689

Expediente No.	Certificado No.	Denominación	Etiqueta	Vigencia	Estado(s)	Titular	Clase(s)
☐ SD2023/0120520	770353	B BRÜNNER		17 dic. 2034	Registrada	EVELYN BAUER MORALES	25 1021
☐ SD2025/0063061	800540	B		12 dic. 2035	Registrada	INVERSIONES S.F.Z. S.A.S.	3, 21, 35 1072

Se advierte entonces, que, las marcas mencionadas son plenamente idénticas en su expresión más representativa y de mayor recordación B, sin que esto hubiese sido impedimento por parte de la Dirección de Signos Distintivos para conceder las marcas enunciadas, puesto que estas pasaron el examen de registrabilidad sin encontrarse ninguna confundibilidad con las marcas de ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S, que como ya se mencionó, serían altamente semejantes a los ojos del opositor, según los ilógicos argumentos que este mismo a señado en la oposición presentada contra el registro de la marca de mi mandante.

Máxime, teniendo en cuenta que, los signos registrados comparten el mismo mercado objetivo, puesto que se encuentran incluidas en clases conexas del nomenclador internacional como la 25 y la 3, donde ha expresado esta misma entidad que son productos consumidos para la presentación personal, por lo que para estos mismos no podría ser de apropiación en exclusiva por ningún comerciante la letra B, siendo así permitida su existencia en el mercado siempre y cuando se le adicionen otros elementos distintivos, como lo es del caso.

Así pues, si varias marcas con los mismos elementos pueden coexistir, significa que cuentan con elementos característicos y pueden ser distinguidas por el consumidor como de diferentes empresarios, por lo que la causal de negación que argumenta el opositor en el caso concreto carece de fundamento, ya que el signo solicitado cuenta con elementos adicionales que le generan suficiente distintividad frente a los demás ya registrados.

(...)

Así pues, los signos enfrentados contienen elementos disímiles que generan percepciones diferentes en el consumidor, lo que ocasiona aún mayores diferencias. Las anteriores características generan distintividad en el signo solicitado que propugnan en el reconocimiento del origen empresarial por parte del consumidor. En las marcas mixtas no se puede descartar el diseño del gráfico que, como en este caso, son de relevada importancia por su identidad, además de no ser permitido el estudio desintegrando los elementos que componen cada signo analizado.

Por otro lado, resulta ilógico que el opositor pretenda descomponer artificialmente los elementos que conforman la marca solicitada, suprimiendo aquellos que, a su criterio, no resultan relevantes, con el único propósito de otorgar preponderancia absoluta a la partícula tipográfica de la letra “B”. Toda vez que, con esa postura desconoce abiertamente los criterios reiteradamente expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme a los cuales el análisis de confundibilidad en signos mixtos debe realizarse sobre la impresión de conjunto y no a partir del examen aislado de uno solo de sus componentes.

En efecto, cuando —como ocurre en el presente caso— el elemento gráfico resulta de suma relevancia, la comparación debe efectuarse atendiendo a las reglas aplicables a los signos predominantemente gráficos, lo que implica valorar no solo

Ref. Expediente N° SD2025/0009689

los trazos del diseño, sino también el concepto o idea que el signo transmite al consumidor. Bajo este enfoque, no es jurídicamente válido reducir el análisis al tipo de letra empleado, prescindiendo de los demás elementos gráficos, ornamentales y compositivos que integran el conjunto marcario y que son, precisamente, los que le confieren capacidad distintiva de las marcas.

Adicionalmente, aun si el opositor insistiera en forzar semejanzas inexistentes a partir del tipo de letra, debe resaltarse que dicho elemento ya ha sido analizado y valorado por la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con las marcas B BRUNNER (cl 25, exp.770353) y B (cl 3, exp. 800540), las cuales fueron concedidas y actualmente coexisten pacíficamente en el mercado con los signos opositores. Si se acogiera el razonamiento del opositor, tales signos habrían debido ser negados por supuesta similitud tipográfica, conclusión que resulta claramente absurda y contraria a la práctica administrativa vigente.

Lo anterior confirma que, si bien varios signos pueden compartir como elemento común la letra “B”, estos incorporan elementos gráficos adicionales suficientes que permiten al consumidor diferenciarlos sin riesgo de confusión, tal como ocurre en el presente caso con la marca de mi mandante. En consecuencia, no existe fundamento jurídico ni fáctico para sostener la confundibilidad alegada, siendo plenamente viable la coexistencia pacífica de los signos en conflicto dentro del mercado.

(...)

Ahora bien, no es cierto que los signos en conflicto evoquen las mismas ideas o conceptos, ni que la supuesta coincidencia en el uso de una tipografía o de figuras geométricas conduzca automáticamente a una semejanza conceptual, tal como lo pretende hacer ver el opositor. Puesto que, conforme a los criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la evocación conceptual no se configura por la mera coincidencia de recursos gráficos genéricos, sino cuando los signos, apreciados en su conjunto, transmiten una misma idea claramente identificable por el consumidor.

En el presente caso, la marca solicitada presenta una composición gráfica, caligráfica y ornamental propia, con trazos, proporciones y disposición de elementos que generan una impresión visual y conceptual distinta a las marcas registradas, lo cual excluye cualquier identidad o cercanía ideológica. Adicionalmente, el hecho de que el opositor invoque un mayor rigor en la protección de sus marcas no implica, en modo alguno, que pueda extender indebidamente su ámbito de exclusividad sobre elementos que no le pertenecen en forma exclusiva. La protección reforzada solo es predicable respecto de signos verdaderamente distintivos, no frente a letras o formas geométricas básicas que, por definición, deben permanecer disponibles para el uso legítimo de terceros.

Finalmente, resulta infundada la afirmación según la cual el consumidor podría considerar que la marca solicitada “B” (MIXTA) constituye una sub-marca del opositor. Tal conclusión parte de una construcción subjetiva y especulativa, que desconoce que el consumidor medio realiza una apreciación global e inmediata del signo, atendiendo a su configuración gráfica total, y no a partir de un análisis fragmentado ni de supuestas asociaciones empresariales.

Precisamente, los elementos adicionales y diferenciadores incorporados en la marca solicitada y en las marcas registradas (BOSI / OROLOGI / BOSI JEANS WEAR), son suficientes para descartar cualquier riesgo de confusión directa, indirecta o de asociación. Permitiendo fácilmente concluir que no se configura semejanza conceptual ni riesgo de confusión, siendo plenamente viable la coexistencia pacífica de la marca solicitada con las marcas del opositor en el mercado.”

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los

Ref. Expediente N° SD2025/0009689

argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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 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.

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° SD2025/0009689

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

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	B	ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S.	98043564	7	25	Marca	27/06/2033	Registrada
Mixta	B		98043563	7	18	Marca	30/07/2029	Registrada
Mixta	B BOSI		02077697	8	3	Marca	29/05/2033	Registrada
Mixta	BOSI BAMBINO		02104382	8	25	Marca	26/06/2033	Registrada
Mixta	BOSI JEANS WEAR		03043163	8	25	Marca	28/01/2034	Registrada
Mixta	B OROLOGI		98066941	7	14	Marca	12/08/2029	Registrada
Mixta	BOSI		9220054025	7	25	Marca	27/09/2033	Registrada
Nominativa	BOCCIO		05129034	8	25	Marca	06/07/2026	Registrada
Mixta	B BOCCIO		05131357	8	25	Marca	12/07/2026	Registrada
Mixta	BOSI		9228351018	7	18	Marca	23/06/2030	Registrada
Mixta	BOSI		9237170025	7	25	Marca	21/11/2027	Registrada
Mixta	BOSI		95016593	7	42	Marca	05/09/2031	Registrada
Mixta	BOSI		97024205	7	3	Marca	20/09/2030	Registrada
Mixta	B BOSI		03031215	8	35	Marca	25/11/2033	Registrada
Mixta	BOSI JEANS WEAR		03043161	8	18	Marca	28/01/2034	Registrada
Mixta	B BOSI		03031213	8	18	Marca	25/11/2033	Registrada
Mixta	B BOSI		03031214	8	25	Marca	25/11/2033	Registrada

Familia de marcas:

El hecho que la sociedad opositora, **Alcantara Asociados S.A.S.**, incluya de forma reiterada la misma expresión **BOSI** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un término común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para servicios similares o relacionados tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto bajo la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de



Ref. Expediente N° SD2025/0009689

marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”⁴.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 B	 B / B / B BOSI / BOSI BAMBINO / BOSI JEANS WEAR / B OROLOGI / BOSI / BOCCIO / B BOCCIO / BOSI / BOSI / BOSI / BOSI / B BOSI / BOSI JEANS WEAR / B BOSI / B BOSI

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁵.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

⁵ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Ref. Expediente N° SD2025/0009689

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁶ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.***
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁷***

Análisis comparativo con la familia de marcas de titularidad de la sociedad Alcantara Asociados S.A.S.

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la letra “B” en caracteres especiales.

⁶ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso.

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0009689

De otro lado, las marcas opositoras son de naturaleza mixta, compuestas principalmente por la expresión “B BOSI”.

Con base en los criterios mencionados se establece que, la familia de marcas de la sociedad opositora **Alcantara Asociados S.A.S.**, tiene como rasgo distintivo el uso de la expresión “BOSI”, la cual, dado los esfuerzos creativos de la sociedad opositora, se ha posicionado en la mente del consumidor. Así las cosas, un consumidor al observar estos elementos característicos en el mercado como parte de una marca al identificar un producto, lo asocia el origen empresarial con la sociedad opositora, al obrar la expresión “BOSI” como indicador de pertenencia a una familia de marcas, principalmente para identificar productos para la moda.

Conforme a lo anterior, esta Dirección no puede desconocer la protección otorgada a la sociedad opositora en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales han sido dirigidos a perpetrar en la mente del consumidor, la expresión “BOSI” como elemento distintivo de sus productos frente a otros competidores.

Esta Dirección observa que los signos al ser analizados en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser vistos produzcan una impresión totalmente diferente en la mente del consumidor, sobre la base que las semejanzas expuestas por parte de la sociedad opositora no son un elemento válido y suficiente para establecer la confusión entre ambos signos.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial realizada en el Proceso 64-IP-2015 del 27 de mayo de 2015, sobre el registro de marcas conformadas por una letra, ha sostenido lo siguiente:

“[...] Frecuentemente, se ha denegado el registro de una letra como marca alegando la alta probabilidad de que otros comerciantes necesiten utilizar letras simples, así como el uso frecuente en el comercio para indicar, por ejemplo, el modelo, el código del producto o referencias al catálogo. Adicionalmente, en tanto una letra del alfabeto latino es un recurso escaso en virtud a su número reducido, debe procederse con extrema cautela al momento de otorgar la exclusividad sobre ella, debiéndose procurar mantener el libre uso por parte de todos los competidores y evitar su apropiación [...] Según lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad que, a su vez exige en el artículo 135 literal b) de la misma normativa.

En principio, nada impide que un signo compuesto de una sola letra acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra particular sea considerado como distintivo. Cuando la estilización sea tal que la letra es secundaria en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la marca será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar la letra, existen más probabilidades de que sea considerada prima facie como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo [...] La normativa andina no prohíbe el registro de marcas compuestas de una sola letra pero sí exige el requisito de distintividad, la cual puede darse ab initio o de manera sobrevenida.

Si bien el examen de registrabilidad de marcas constituidas por letras latinas debe ser más minucioso en virtud de la escasez de éstas, la aleatoriedad y la estilización de la letra, así como la mayor relevancia de los demás elementos gráficos como el borde, otorgan un mayor carácter distintivo al signo en tanto la letra es secundaria en la apreciación del signo en su conjunto [...].”

Resolución N° 20322

Ref. Expediente N° SD2025/0009689

En efecto, si bien los signos presentan algunas coincidencias a partir de la inclusión de la letra “B” en los conjuntos objeto de confrontación, esta Dirección considera que no es un elemento válido para que a partir de él se establezca que los signos en conflicto son susceptible de causar confusión, por cuanto las letras por si solas resultan ser inapropiables en exclusividad⁸ debido a su número limitado, por lo que su uso debe mantenerse libre.

Por lo tanto, es un elemento sobre la cual no se puede otorgar exclusividad a un solo empresario, ya que causaría un perjuicio a los demás competidores al impedir la utilización de un elemento necesario para identificar determinadas características o referencias de sus productos⁹. Así pues al ser un elemento inapropiable, la sociedad opositora deberá permitir que otro empresario la use en sus productos o servicios.

Así las cosas, esta Dirección considera que las concepciones particulares de diseño impuestas a cada letra “B” permite la coexistencia pacífica en el registro con la marca solicitada a registro, debido a los trazos característicos, formas particulares impresas en cada una de ellas, ubicación, direccionamiento y finalmente, el concepto manejado en cada una de ellas como insumos para que el consumidor de servicios de las marcas en cuestión

⁸ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de septiembre de 2020.

“En este sentido, frente al registro de marcas compuestas por una letra, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que, si bien el literal d) del artículo 134 permite el registro de marcas conformadas por una o más letras, debe procederse con extrema cautela a la hora de analizar la distintividad y registrabilidad de los signos con estas características, toda vez que: i) las letras del alfabeto latino son un recurso escaso debido a su número limitado, por lo que debe procurarse mantener su uso libre y evitar su apropiación; ii) es probable que otros comerciantes necesiten utilizar letras simples; y iii) es común el uso de letras simples para indicar referencias o código de producto, el modelo de un producto o referencias de un catálogo.”

⁹

Tipo	Signo	Etiqueta	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	B		B´VIOLET JEANS S.A.S.	15245200	10	25, 35	Marca	Registrada
Mixta	B		CLAUDIA PATRICIA GOMEZ SALAZAR	15188536	10	18, 25	Marca	Registrada
Mixta	B		INDIRA MILENA SOTO TONCEL	SD2022/0064050	11	25	Marca	Registrada
Mixta	B		Manufacturas Interamericana S.A	SD2024/0074626	12	25	Marca	Registrada
Mixta	B		Skechers U.S.A., Inc. II	SD2024/0006589	12	25	Marca	Registrada
Mixta	B		BALENCIAGA	9218962925	7	25	Marca	Registrada
Mixta	B		ADIELA MARIA QUINTERO GOMEZ	13303157	10	25	Marca	Registrada
Mixta	B		TREK BICYCLE CORP.	08125771	9	25	Marca	Registrada



Ref. Expediente N° SD2025/0009689

pueda diferenciar con facilidad las marcas en el mercado e identificar el origen empresarial detrás de cada una de ellas.

Signo solicitado	Signos opositores
	

En efecto, si bien los signos comparten determinada similitud a partir de la letra “B”, esta Dirección puede observar que los trazos impresos en la descripción de la letra, así como los elementos adicionales en cada una de ellas (Letra B acompañada de elipses vs. Letras B interceptada por una circunferencia), son elementos suficientes para que el consumidor pueda diferenciar las marcas en el mercado, ya que contará con elementos de diseño únicos para establecer quién está detrás de cada producto y servicio.

Teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no 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.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad Alcantara Asociados S.A.S.

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **B (Mixta)**.



Resolución N° 20322

Ref. Expediente N° SD2025/0009689

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

25: Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, gorras.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Bullish S.A.S.
CI 5 Sur #25-204
Medellín, Antioquia
Colombia

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: Notificar a la sociedad **Bullish S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **Alcantara Asociados S.A.S.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS