

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21548

Ref. Expediente N° SD2025/0067306

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 9 de julio de 2025, **MARCELA CANO**, solicitó el registro del Marca **CON TINTO** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

Que, publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1073 del 17 de julio de 2025, **BIP SUPERTIENDA S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…)

**2. JUSTIFICACIÓN DE LA OPOSICIÓN**

*2.1. Que el 09 julio de 2025, la señora MARCELA CANO, solicitó el registro de la marca CON TINTO (nominativa), en la 35 internacional de Niza,*

*2.2. En la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1073 del 17 de julio de 2025, fue publicado la marca “CON TINTO (nominativa)”, para identificar los servicios de la clase 35 Internacional de Niza.*

**3. HECHOS**

*Mi prohijado tiene registrada y concedida con anterioridad la marca DON TITO (mixta), en la clase 35 con fecha de registro 30 de agosto de 2022 y con una vigencia hasta 04 de diciembre de 2033, por lo que nos lleva a decir y asegurar que esta marca lleva en el mercado por más de 10 años, en donde presenta un gran reconocimiento entre el público consumidor.*

*Es claro que, al hacer el cotejo entre los signos enfrentados, se presenta confusión o riesgo de asociación existiendo identidad o similitud y de acuerdo a la clase de servicios que pretende identificar que son en la clase 35 Internacional de Niza. Aquí no solo los signos presentan una similitud fonética y gramatical, sino que pretenden identificar el mismo servicio por lo que determinaría un riesgo de confusión entre las marcas.*

**4. INTERÉS LEGÍTIMO**

*Mi representado la sociedad BIP SUPERTIENDA S.A.S., tiene interés legítimo para presentar oposición en contra de la solicitud de la marca “CON TINTO” (nominativa), por cuanto la solicitante MARCELA CANO, y usar esta expresión que es similarmente confundible con la marca previamente registrada, por lo que, permitir su registro podría inducir al público consumidor a error y traer riesgo de asociarla a los mismos servicios que mi representado.*

<sup>1</sup> 35: Consultoría de empresas, consultoría empresarial.

Ref. Expediente N° SD2025/0067306

#### CASO CONCRETO

*El análisis de la marcas debe hacerse teniendo en cuenta y observando la naturaleza de los signos cotejados, atendiendo a su parte nominativa, conceptual y los servicios que amparen o pretendan amparar atendiendo a los criterios doctrinarios y jurisprudenciales de conexidad competitiva.*

*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 tercero, 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 registrada. 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.*

*Análisis de registrabilidad del signo solicitado*

*La Confundibilidad con marca previamente registrada Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para la presente oposición de registrabilidad:*

*(...)*

*Si se mira detalladamente cada una de las palabras que componen las marcas en conflicto, se tiene que los elementos que tienen la mayor carga distintiva, son los nominativos, lo que hace aún más evidente que los signos poseen elementos similares que llevan a que se presente similitud fonética, ortográfica e ideológica, implicando que el signo solicitado es sustancialmente similar al signo opositor, trayendo como consecuencia un evidente riesgo de confusión o asociación entre los consumidores, más aún como se mencionó anteriormente los servicios que ofrecen ambas compañías también son similares, lo que hace más evidente que los consumidores lleguen a atribuirle el mismo origen empresarial a los servicios o crear que entre las empresas exista algún tipo de vínculo económico.*

*La marca SOLICITADA “Con Tinto” (nominativa), es confundible con la marca registrada y certificada Don Tito (mixta), de mi representado, tal y como se puede*

Ref. Expediente N° SD2025/0067306

*observar en la comparación gramatical y fonética que se haga de las expresiones.*

*La solicitud del registro de la marca “Con Tinto”, para identificar los servicios de la Clase 35 Internacional afecta significativamente el derecho prioritario que le otorga el registro y certificación de la marca Don Tito (mixta) para distinguir los servicios 35, 36 y 38 de la Clase internacional de Niza que mi representado tiene registrado y solicitado.*

*Las marcas en comparación y de acuerdo con la reglas de cotejo marcario establecidas por la jurisprudencia y la normatividad colombiana, pues al observar las marcas contienen factores imprescindibles como la longitud, numero de sílabas y consonantes, aumentando así más su similitud y riesgo de confusión.*

*Similitud ortográfica: La marca que pretende ser registrada es Con Tinto (nominativa) y la marca de mi mandante Don Tito (mixta), es clara la coincidencia de la letras y la fonética de las expresiones, pues las partículas adicionales que tiene el signo solicitado, no generan mayor diferencia entre los signos, por lo tanto estos tienen el mismo número de letras y se escriben prácticamente igual.*

*Similitud fonética: Acá se presenta una mayor coincidencia entre los signos, porque en ambos casos la partícula Con Tinto y Don Tito se pronuncia y tiene un sonido idéntico en ambos casos.*

*Teniendo en cuenta que ambas marcas cuentan con una longitud, sílabas, vocales y consonantes completamente idénticas, la pronunciación de una y la otra resulta en igual sentido idéntica y por lo tanto generan la misma impresión en el consumidor al ser pronunciadas.*

*(...)*

*Similitud ideológica: En este tipo de similitud, se hace referencia a la idea que evocan los signos, al parecido conceptual, en este caso en particular en ambos signos evocan o tienen la misma idea.*

*Cuando las marcas en comparación comparten íntegramente tantos elementos como gramaticales y fonéticos, el riesgo de confusión visual y auditiva se vuelve indudable.*

*(...)*

*Al hacerse 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 (...)*

*También se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias (...)*

*(...)*

*a) Canales de comercialización: (...)*

*b) Similares medios de publicidad: (...)*

*c) Relación o vinculación entre servicios: (...)*

*d) Uso conjunto o complementario de servicios: (...)*

**JURISPRUDENCIA**

Ref. Expediente N° SD2025/0067306

(...)

*Análisis comparativo Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles.*

*En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente iguales, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.*

*Desde el punto de vista fonético, encuentra que los signos analizados son igualmente confundibles, dado que al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados. Así mismo, en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, apreciándose sucesión de sílabas, la extensión de los signos y las coincidencias en las raíces o las terminaciones.*

*Ahora bien, el elemento nominativo de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, es decir Don Tito/ Con Tinto; vislumbrándose que el elemento nominativo sobresaliente que es la totalidad en el signo solicitud, hace parte del signo opositor, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los servicios protegidos con estas marcas.*

(...)

#### CONEXIÓN COMPETITIVA

*El signo solicitado pretende distinguir:*

*Clase 35: Consultoría de empresas, consultoría empresarial*

*Análisis de la causal Se observa que los signos objeto de confrontación identifican servicios idénticos (...)*

*De igual forma existe el riesgo de confusión en los consumidores dado que los canales de distribución, divulgación o comercialización de estos servicios pueden coincidir (...)*

(...)

*Así las cosas, se concluye que el signo objeto de estudio al ser susceptible de generar confusión respecto de un signo previamente registrado, se encuentra inmerso en la precitada causal, razón por la cual resulta improcedente conceder su registro (...)*

(...)

*No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos (...)*

(...)

*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 (...)*

*Manifestamos que visualmente, es patente la gran similitud existente entre las marcas en conflicto. Fonéticamente, la simple pronunciación sucesiva de los signos en disputa demuestra su identidad (...)*

Ref. Expediente N° SD2025/0067306

*Ortográficamente, las marcas en conflicto comparten en principio su extensión, escritura y terminación (...)*

*(...)*

*Por lo que las marcas analizadas en su conjunto y teniendo en cuenta más sus semejanzas que sus diferencias, resultan similarmente confundibles entre sí, de tal forma que su coexistencia en el mercado induciría a error al público consumidor.*

*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.*

*(...)”*

Que, aunque el opositor señaló en el sistema la causal de irregistrabilidad absoluta prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, lo cierto es que no desarrolló argumento alguno tendiente a sustentar su configuración en el caso concreto. Dentro del escrito de oposición no se expusieron razones fácticas ni jurídicas que permitan a esta Dirección efectuar un análisis de dicha causal. De manera que, la Dirección se abstendrá de pronunciarse sobre una causal que no fue debidamente fundamentada.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **MARCELA CANO**, no dio respuesta a la oposición.

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 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 tercero<sup>2</sup>,

<sup>2</sup> •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.



Ref. Expediente N° SD2025/0067306

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 registrada<sup>3</sup>.

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

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Confundibilidad con marcas previamente registradas:

La Marca opositora es la siguiente:

| Tipo  | Signo       | Titular                       | Expediente     | Niza | Clase            | Trámite | Estado     | Vigencia        |
|-------|-------------|-------------------------------|----------------|------|------------------|---------|------------|-----------------|
| Mixta | DON<br>TITO | BIP<br>SUPERTIENDAS<br>S.A.S. | SD2022/0089158 | 11   | 35,<br>36,<br>38 | Marca   | Registrada | 04 dic.<br>2033 |

Los signos comparados son los siguientes:

•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. (...).

<sup>3</sup> 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° SD2025/0067306

| Signo solicitado                 |
|----------------------------------|
| <b>CON TINTO</b><br>(Nominativo) |

El signo solicitado corresponde a una marca nominativa compuesta por las expresiones **“CON TINTO”**.

| Signo opositor                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(Mixto) |

El signo opositor corresponde a una marca mixta compuesta por un elemento denominativo y un elemento gráfico. El componente denominativo está conformado por la expresión “Don Tito”, escrita en letras de tipografía gruesa, de estilo redondeado y en disposición horizontal. Por su parte, el elemento gráfico consiste en la figura de un personaje masculino estilizado, de apariencia caricaturesca, ubicado al costado izquierdo del conjunto, vistiendo prendas que evocan labores de servicio.

### Jurisprudencia

#### **Comparación entre signos mixtos**

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

*“(i) 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.*

*(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.*

*Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:*

Ref. Expediente N° SD2025/0067306

*Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

*Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

*Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

*(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*

*(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*

*(v) 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”.<sup>4</sup>*

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

*“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,*

*(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,*

*(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.<sup>5</sup>*

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

### Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:<sup>6</sup>

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.

<sup>4</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

<sup>5</sup> Ibidem

<sup>6</sup> TJCA, Proceso N° 224-IP-2015



Ref. Expediente N° SD2025/0067306

- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

*“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.*

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

*Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.*

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).”<sup>7</sup>*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas<sup>8</sup> 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,***

<sup>7</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

<sup>8</sup> “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 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0067306

*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.”<sup>9</sup>***

### Comparación entre signos denominativos

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>10</sup>:

*“1. 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.*

*2. Se establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.<sup>11</sup> Como ejemplo tenemos el lexema deport en deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.*

*Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.<sup>12</sup>*

*Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:*

*Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

*Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

*Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado*

<sup>9</sup> TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

<sup>10</sup> Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

<sup>11</sup> RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais

<sup>12</sup> RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.

Ref. Expediente N° SD2025/0067306

*con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

3. *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.*

4. *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*

5. *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.*

6. *Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...).<sup>13</sup>*

### **Análisis comparativo del signo solicitado frente a la Marca de la opositora**

En primer lugar, se advierte que en el signo opositor el elemento preponderante es el denominativo “Don Tito”, toda vez que es el componente que el consumidor utilizará para identificar y solicitar los servicios en el mercado, siendo el elemento gráfico meramente accesorio o complementario en la percepción global del signo.

Ahora bien, al efectuar el análisis comparativo entre los signos en cotejo, no se evidencia una similitud relevante desde el punto de vista ortográfico, fonético ni conceptual. Efectivamente, desde la perspectiva ortográfica, el signo solicitado “CON TINTO” presenta diferencias claras frente al signo opositor “DON TITO”, tales como la sustitución de la consonante inicial “D” por la “C”, así como la inclusión de la consonante “N” en la segunda palabra del signo solicitado, lo que además conlleva a una mayor extensión en su estructura.

Desde el punto de vista fonético, dichas variaciones inciden directamente en la pronunciación de los signos, generando sonidos distintos tanto en su inicio —“con” frente a “don”— como en su terminación —“-nto” frente a “-to”—, lo que impide que produzcan una impresión sonora semejante en el consumidor.

Finalmente, en el plano conceptual, las diferencias son aún más marcadas, en tanto el signo opositor “Don Tito” evoca un nombre propio de persona, donde el término “don” carece de especial distintividad, mientras que el signo solicitado “Con Tinto” remite a una expresión asociada al consumo de una bebida, específicamente el tinto, acompañada de una preposición que denota relación o acompañamiento.

En virtud de lo anterior, al no configurarse similitud relevante entre los signos en ninguno de los planos de comparación, no resulta necesario efectuar el análisis de conexión competitiva, por lo que el signo solicitado es registrable.

### **Conclusión**

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales irregistrabilidad establecidas en los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

---

<sup>13</sup> TJCA Proceso N° 27-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0067306

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 **BIP SUPERTIENDA S.A.S.**

**ARTÍCULO 2:** Conceder el registro de la Marca **CON TINTO** (Nominativa).

Para distinguir servicios comprendidos en la Clase:

**35:** Consultoría de empresas, consultoría empresarial.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: **MARCELA CANO**  
Carrera 87A # 32C - 25 Apto 508  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
COLOMBIA

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

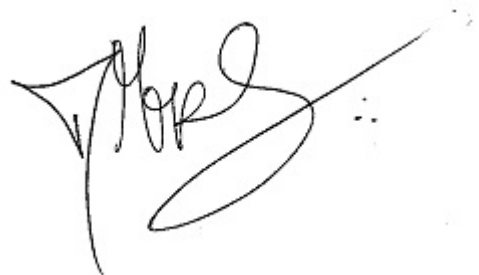
**ARTÍCULO 3:** Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

**ARTÍCULO 4:** Notificar a **MARCELA CANO**, solicitante del registro, y a **BIP SUPERTIENDA 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 26 de marzo de 2026



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**