

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21682

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

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 22 de enero de 2025, la sociedad **PINGÜINO CAPITAL SAS**, solicitó el registro de la Marca **PágameYa** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060 del 4 de marzo de 2025, la sociedad **FIDUCIARPAYNET S.A.S.** presentó oposición con fundamento en el Literal g) Artículo 135 decisión 486 de la Comunidad Andina- Consistan en una designación usual, y Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior

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

“(…) Por lo anterior, en los casos en los que el signo marcario consista en expresiones del lenguaje corriente, no se considera lo suficientemente distintivo y por tanto no podrá otorgarse al solicitante, el derecho al uso exclusivo sobre la expresión en cuestión, lo que nos lleva a evidenciar la falta de distintividad de la marca mixta solicitada por PINGÜINO CAPITAL S.A.S., debido a que no posee rasgos particulares que le otorguen fuerza de distintividad a la marca, debido a que la parte denominativa de la marca, corresponde a una expresión común del lenguaje, como se muestra a continuación:

La expresión PágameYa surge de la unión de dos palabras del idioma español de uso común.

- *“PÁGAME: forma imperativa del verbo pagar, que significa dar a otra, o satisfacer, lo que se debe.”³*
- *“YA: adverbio que indica inmediatez o urgencia.”⁴*

En este sentido, conceder el registro de marca para la solicitud realizada por PINGÜINO CAPITAL S.A.S., implicaría entregarle la exclusividad de una expresión del lenguaje común en Colombia que pertenece a la sociedad en general y que, por tanto, no es apta para identificar con suficiente distintividad los productos de las clases que pretenden reivindicar, tal como lo evidencia María del Carmen Arana al exponer que: (…)

Así las cosas, el uso de expresiones del lenguaje común como en el caso de la marca nominativa PágameYa, refleja la falta de capacidad para identificar los productos, pues además de referirse a palabras del lenguaje común, esto podría conllevar a la generación de confusión de consumidores, el uso de una expresión del lenguaje

¹ **36:** Servicios de intermediación financiera; servicios de gestión de pagos; compensación de transacciones financieras; operaciones de cambio de divisas; realización de transacciones financieras; realización de transacciones financieras en línea; servicios de transacciones financieras; servicios de transacciones financieras por medios electrónicos; servicios de transacciones financieras y monetarias; servicios de pago y de transacciones financieras; servicios financieros; operaciones en criptomoneda; servicios de operaciones en criptomoneda; operaciones financieras de criptomonedas; procesamiento de pagos en criptomonedas; servicios de operaciones financieras; servicios de operaciones financieras electrónicas.

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

común para el registro de una marca no corresponde a ninguna muestra de originalidad o producto de la fantasía e imaginación.

A lo anterior se suma la incapacidad para distinguirse de los demás signos que se encuentran actualmente en el mercado, en particular del signo marcario PAYYA PN PAYNET registrado por parte de PAYNET S.A.S., en tanto la marca mixta PágameYa permite que dentro de la aprehensión que hacen los consumidores en relación con los productos y/o servicios, se dé una confusión al identificar y diferenciar los productos y/o servicios adecuadamente de otros productos y/o servicios que concurren en medio de un mismo sector económico determinado y que tienen tal semejanza dentro de la operación del mercado.

Se encuentra que, la solicitud de marca nominativa PÁGAMEYA elevada por PINGÜINO CAPITAL S.A.S., no cumple con la excepción al registro de tales expresiones, pues no tiene componentes adicionales tales como prefijos, sufijos o elementos gráficos que permitan otorgarle distintividad, por lo que la expresión queda reducida a una frase del lenguaje común sin ningún valor diferenciador, dejando expuesta la debilidad de la marca.

De esta manera, se puede concluir que es totalmente improcedente declarar el registro sobre la marca mixta solicitada por PINGÜINO CAPITAL S.A.S., debido que se estaría registrando como marca una expresión del lenguaje común, sin ningún tipo de combinación de prefijos o sufijos que den lugar a una marca producto de la originalidad y distintividad, y más teniendo en cuenta que la expresión “PágameYa”, más específicamente sus componentes, son de uso cotidiano en el idioma español, y su relación con los productos y/o servicios que se pretenden reivindicar bajo la misma, pues como bien explica el Tribunal, conceder el registro de esta marca, constituiría un monopolio del uso de términos que pertenecen a la sociedad en sí misma. (...)

En el presente caso, las marcas PAYYA y PágameYa comparten elementos fonéticos fundamentales que permiten advertir una similitud relevante desde el punto de vista sonoro. Ambas incorporan de forma destacada el fonema “PAY” —o su equivalente funcional en español “PÁGAME”— y finalizan con la sílaba “YA”. Estas coincidencias no solo se presentan de forma parcial, sino que se ubican en posiciones clave dentro del signo, el inicio y el cierre, los cuales constituyen las zonas de mayor impacto y recordación en la mente del consumidor.

Se evidencia con claridad que el signo denominativo de la marca registrada PAYYA y el de la marca nominativa cuya solicitud pretende el registro bajo el nombre PÁGAMEYA, comparten una raíz fonética y semántica coincidente, constituida por los elementos “PAY” y “YA”, los cuales estructuran el núcleo distintivo de ambos signos. En efecto, si bien la marca solicitada incorpora otras sílabas intermedias, estas no son suficientes para modificar de manera sustancial la percepción fonética dominante que genera la combinación inicial y final. La presencia de estas partículas en una misma secuencia —al inicio y al cierre del signo— refuerza la impresión de semejanza que se genera en la mente del consumidor promedio. La coincidencia de estos elementos, que conforman la estructura base del signo, determina un grado de proximidad fonética relevante, máxime cuando se trata de expresiones de uso directo en el contexto de los servicios financieros.

Esto se evidencia aún más al analizar la estructura silábica de ambos signos:

- La marca PAYYA se compone de dos sílabas: PAY-YA.
- La marca PágameYa, aunque más extensa, se estructura fonéticamente como PÁ-GA-ME-YA, compartiendo con la marca registrada tanto el inicio fonético relacionado

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

con “PAY” (por su equivalencia con “PÁGAME”), como la sílaba final “YA”, que es idéntica.

La presencia de estos elementos coincidentes en las posiciones inicial y final del signo solicitado —zonas de mayor fuerza distintiva— resulta determinante, ya que en la percepción del consumidor estas porciones son las que mayor recordación generan. Así, la similitud auditiva se refuerza a pesar de la diferencia intermedia, manteniéndose el riesgo de confusión o asociación en el mercado.

En el presente caso, las marcas PAYYA y PágameYa presentan una semejanza ortográfica parcial, pero significativa, en tanto comparten letras clave en su conformación, particularmente en las posiciones inicial y final, que son las de mayor impacto visual para el consumidor. Ambas marcas inician con la letra “P” y finalizan con la secuencia “YA”, generando una estructura visual repetida que puede inducir a error o asociación, especialmente cuando coexisten en el mismo canal de comercialización.

Aunque la marca PágameYa contiene un mayor número de caracteres, la coincidencia ortográfica en los extremos del signo refuerza la percepción de similitud. Esta circunstancia cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la atención del consumidor promedio no recae en el examen detallado de cada letra, sino en la impresión general que proyecta el conjunto del signo, impresión que aquí resulta similar. Además, en este punto se debe tener en cuenta que la expresión “Págame” es una forma de traducción a la expresión “Pay” de la marca de PAYNET S.A.S., siendo esto, una muestra más de la cercanía y posible riesgo de confusión que puede generar para los consumidores el registro de la marca de PINGÜINO CAPITAL S.A.S.

Ambas marcas comparten también la presencia de las letras A e Y, las cuales aparecen en posiciones centrales y finales en PAYYA, y se repiten en posiciones equivalentes en PágameYa, contribuyendo a la similitud visual. La forma, el tamaño y la secuencia de los caracteres refuerzan esta impresión general de cercanía ortográfica entre los signos, aun cuando la marca solicitada sea más extensa.

En conclusión, las coincidencias en el inicio y el cierre del signo, la repetición de secuencias vocálicas comunes, y la disposición gráfica general de los signos, permiten afirmar que existe una semejanza ortográfica relevante entre las marcas PAYYA y PágameYa, susceptible de generar riesgo de confusión o asociación indebida en el consumidor promedio.

En este caso, tanto la marca PAYYA como la marca PágameYa transmiten un mismo concepto central: la acción de pagar de manera inmediata. La marca PAYYA incorpora el verbo inglés “PAY” —que significa “pagar”— junto con el adverbio “YA”, que indica inmediatez en español. Por su parte, la marca PágameYa representa una expresión imperativa clara y directa del idioma español: “págame ya”, que igualmente denota una solicitud de pago inmediato.

En relación con la segunda condición que debe presentarse para determinar si existe similitud entre dos marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

Los productos y servicios que pretenden distinguir la marca PágameYa y la marca PAYYA, son perfectamente sustituibles entre sí, en cuanto existe una conexión directa entre los servicios ofertados por PágameYa y los servicios puestos a disposición de PAYYA, en cuanto a que las dos disponen de un software y/o aplicativo para recibir y hacer transacciones financieras y procesamiento de pagos, lo que requiere que la

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

solución tecnológica cumpla con la misma finalidad de realizar transacciones. Por lo cual, en caso de proceder con el registro de la marca solicitada por PINGÜINO CAPITAL S.A.S. se le negaría a PAYNET S.A.S. la posibilidad de mantener y ampliar su reconocimiento por los consumidores, generando una inestabilidad jurídica frente al derecho adquirido de tener una plataforma tecnológica con una marca exclusiva que se distingue específicamente para el procesamiento de pagos; caso en el cual estos signos llegarían no solo identificar marcas con servicios directamente intercambiables, con todo lo que esto implica, causándole un perjuicio directo a los intereses económicos y empresariales de PAYNET S.A.S. (...)

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **PINGÜINO CAPITAL SAS**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"(...) Antes de abordar los aspectos técnico-jurídicos, es preciso advertir que la oposición presentada por PAYNET S.A.S. adolece de un sustento probatorio sólido que permita acreditar la existencia de un riesgo real, efectivo y concreto de confusión marcaria. Las afirmaciones contenidas en el escrito de oposición responden a una lectura fragmentaria e interesada de los elementos comparables, sin integrar adecuadamente los criterios consolidados en la jurisprudencia administrativa de esta Superintendencia.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha reiterado en distintos pronunciamientos que el prefijo "Pay" es de uso extendido en el sector fintech y por tanto, posee un nivel de distintividad marcaria muy bajo. En múltiples casos, esta autoridad ha considerado que la sola coincidencia en dicho prefijo no es suficiente para configurar riesgo de confusión, dado su carácter descriptivo en relación con servicios financieros, pagos digitales y transacciones electrónicas.

Este criterio se ha aplicado frente a enfrentamientos entre signos como "PayLink" y "PayNet", o "PayBox" y "PayCash", en donde la SIC ha privilegiado el análisis integral de los signos, incluyendo su construcción visual, su composición lingüística y su significado conceptual completo, descartando confusión cuando la semejanza se reduce a un prefijo genérico común. Este enfoque, consolidado en la práctica decisonal de la entidad, coincide plenamente con el análisis que aquí sostenemos respecto de "PágameYa" y "PAYYA PN PAYNET".

Estos antecedentes ilustran la necesidad de aplicar una valoración integral de los signos, desde los elementos que verdaderamente configuran riesgo de confusión, y no desde una coincidencia semántica superficial o forzada. La oposición omitió dicho análisis, incurriendo en argumentos especulativos que no cumplen con los estándares establecidos por la SIC ni con la carga argumentativa y probatoria que impone el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. (...)

El signo "PágameYa" constituye una expresión idiomática propia del español coloquial, cuyo contenido semántico remite de manera clara e inmediata a una orden de pago urgente y directa, altamente funcional y frecuente en contextos de interacción digital y comercial. Su estructura verbalizada y sintácticamente coherente reproduce una construcción habitual en la lengua castellana, lo que permite una fácil recordación, sin apelar a neologismos, artificios gráficos o invenciones fonéticas que alteren su comprensión.

Desde la perspectiva del derecho marcario, esta clase de denominaciones se inscribe en los signos dotados de distintividad intrínseca derivada de su fuerza comunicativa, en tanto cumplen la función esencial de la marca: permitir la identificación clara de un origen empresarial específico frente a terceros. En este sentido, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de distinguir productos o servicios en el mercado, lo cual se cumple plenamente con la expresión "PágameYa". Lejos de tratarse de una copia, evocación o traducción de otro signo, se trata de un nombre construido bajo lógicas propias del lenguaje natural

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

de los consumidores hispanohablantes, sin correspondencia conceptual directa con signos anglosajones de apariencia fonética semejante.

En contraste, el signo registrado por PAYNET S.A.S. contiene un conjunto de tres elementos con naturaleza y propósitos distintos: (i) una palabra de aparente invención —"PAYYA"— que carece de significación conceptual clara en cualquier idioma, (ii) una sigla —"PN"— sin desarrollo semántico o explicación en el expediente opositor, y (iii) una marca base preexistente —"PAYNET"— que ya cuenta con protección registral autónoma. Esta composición da lugar a un conjunto visual, fonético y conceptual complejo, más cercano a una arquitectura marcaria de tipo institucional o corporativo, cuyo nivel de distintividad radica en la unidad gráfica completa y no en alguno de sus componentes aislados.

Conforme al artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el análisis de signos mixtos exige considerar la impresión de conjunto y no una comparación desarticulada de sus partes. En este sentido, la fusión de varios elementos en la marca "PAYYA PN PAYNET" impide que pueda establecerse una equivalencia directa con signos nominativos simples, como "PágameYa", que operan sobre estructuras lingüísticas orgánicas y unitarias. De ello se desprende que el signo del opositor no es homogéneo, ni guarda con el signo solicitado una equivalencia que permita activar los supuestos de irregistrabilidad por similitud.

2. Análisis fonético

El análisis fonético debe atender no solo a la articulación individual de las sílabas, sino también a la coherencia sonora del signo como unidad, su naturalidad lingüística y su adecuación al idioma del público consumidor.

En ese sentido, "PágameYa" presenta una pronunciación fluida, rítmica y de inmediata comprensión en lengua española. Está compuesto por una secuencia de tres sílabas que responden a una estructura fonética esperada y semánticamente congruente: una expresión imperativa directa y funcional, cuyo ritmo refuerza la claridad del mensaje comercial y su recordación.

Por el contrario, "PAYYA" constituye una combinación de fonemas poco usuales en español, con ambigüedad respecto de su pronunciación real (/peiya/ o /paya/), lo que genera incertidumbre auditiva. Esta ambigüedad se agrava con la adición de los componentes "PN PAYNET", que no solo quiebran la cadencia sonora sino que interrumpen la comprensión con siglas y marcas adicionales, dificultando la apropiación oral y mnemotécnica del signo completo.

La jurisprudencia marcaria ha sostenido que la semejanza fonética debe ser evaluada desde una perspectiva sustancial y global, y no a partir de coincidencias superficiales o compartimentos comunes como prefijos genéricos. En ese contexto, el hecho de compartir el segmento "pay" —de uso extendido y descriptivo en el entorno fintech— no es jurídicamente suficiente para estructurar una confusión marcaria, en especial cuando los signos divergen en ritmo, idioma, longitud, y articulación general.

En síntesis, la marca "PágameYa" y el signo "PAYYA PN PAYNET" difieren de manera clara en su configuración fonética integral. Su pronunciación, sonoridad y estructura lingüística resultan no solo distintas, sino difícilmente confundibles para el consumidor medio. Esta distancia fonética refuerza la inexistencia de riesgo de confusión, debilitando de forma sustancial el argumento central de la oposición presentada.

El análisis conceptual exige identificar el mensaje que cada signo transmite al público consumidor y valorar si dicha significación resulta susceptible de generar una asociación indebida en el mercado. En este sentido, "PágameYa" comunica de manera inequívoca una instrucción directa y urgente de carácter financiero, plenamente comprensible en el idioma español y alineada con el contexto funcional de los servicios que busca distinguir. Esta conexión semántica inmediata entre el signo

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

y el servicio refuerza su identidad marcaria y su carácter distintivo en el entorno digital.

En contraste, el signo "PAYYA PN PAYNET" no ofrece una lectura conceptual homogénea ni clara. "PAYYA" carece de significación directa, no se corresponde con ninguna palabra del español ni del inglés, y su construcción resulta artificial. La sigla "PN" no es explicada ni desarrollada dentro del escrito de oposición, y "PAYNET" corresponde a una marca distinta ya registrada, lo que hace del conjunto un híbrido gráfico sin mensaje unificado.

Desde el punto de vista marcario, esta ausencia de coherencia semántica debilita el alcance conceptual del signo opositor, impidiendo establecer una correspondencia o equivalencia significativa con "PágameYa". Conforme al artículo 136 de la Decisión 486, el análisis de signos debe atender a su capacidad de inducir confusión por evocación conceptual, lo que en este caso resulta inviable ante la naturaleza inequívoca, funcional y culturalmente anclada del signo solicitado frente al carácter abstracto, compuesto y empresarial del signo opositor.

Si bien ambas marcas se encuentran clasificadas dentro de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, es fundamental precisar que la coincidencia en la clase no implica, por sí sola, una identidad o similitud funcional entre los servicios ofrecidos. La doctrina y la jurisprudencia han reiterado que el análisis debe centrarse en la naturaleza, finalidad, canales de comercialización y público objetivo de los servicios, más allá de su codificación numérica.

En el presente caso, la marca solicitada "PágameYa" se orienta a servicios de intermediación financiera de uso digital directo, con enfoque en usuarios finales que interactúan con herramientas fintech para realizar pagos inmediatos, transferencias entre personas naturales y gestiones cotidianas. Su propuesta responde a un esquema de servicio digital simplificado, ágil, y de vocación masiva.

Por su parte, el portafolio cubierto por la marca "PAYYA PN PAYNET" incluye una amplia gama de productos y servicios de base tecnológica avanzada (hardware de validación biométrica, tarjetas con chip, plataformas de integración y software especializado para entidades financieras), cuyo público objetivo es predominantemente corporativo o institucional. Esta especialización técnica impone una lógica de consumo y uso completamente distinta.

En consecuencia, los servicios que amparan cada signo, aunque clasificados en el mismo número arancelario, difieren sustancialmente en su implementación práctica, sus canales de distribución y su público objetivo. Esto excluye la posibilidad de riesgo de asociación o de percepción de origen empresarial común, conforme a los criterios técnicos adoptados por esta Superintendencia. (...)

La oposición formulada por PAYNET S.A.S. incurre en una omisión fundamental al presentar el componente "PAY" como núcleo exclusivo y distintivo de su marca, ignorando que este término, en el entorno de los servicios financieros digitales, carece de distintividad intrínseca. En efecto, "PAY" —término inglés para "pagar"— se ha convertido en una expresión absolutamente genérica y funcional en el ecosistema fintech, utilizada por decenas de marcas que operan legalmente tanto en Colombia como en el mercado internacional.

No es razonable ni jurídicamente admisible pretender monopolizar una palabra que describe directamente la naturaleza del servicio prestado. Marcas como "PayPal", "Apple Pay", "Google Pay", "PayU", "MercadoPago", entre otras, demuestran que la expresión "pay" se encuentra incorporada en denominaciones comerciales ampliamente utilizadas, aceptadas por los consumidores y autorizadas por las autoridades registrales en contextos de convivencia pacífica.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina, en su artículo 135, literal b), impide el

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

registro de signos que carezcan de distintividad por ser genéricos o descriptivos de los productos o servicios que pretenden amparar. A su vez, la práctica decisional de la SIC ha sido clara al negar exclusividad sobre términos genéricos, reservando la protección marcaria para aquellos signos que, en conjunto, ofrezcan elementos diferenciadores reales. En este sentido, la expresión "PAYYA", lejos de ser una creación distintiva, es una construcción fonética con una raíz genérica —"PAY"— acompañada de una terminación sin carga conceptual clara, cuya función distintiva es, por tanto, sumamente débil.

Frente a esto, la marca solicitada "PágameYa" no solo opera en un idioma diferente (español), sino que conforma una expresión idiomática autónoma, compuesta por una estructura verbal plenamente integrada, con sentido semántico inmediato y valor comunicativo directo. Su elección responde a criterios de cercanía con el usuario hispanohablante, simplicidad del mensaje comercial y recordación natural. No puede aceptarse, en consecuencia, que una marca construida con vocabulario ordinario del idioma local y sin neologismos intencionados sea considerada una imitación de una marca cuya distintividad es, en sí misma, precaria.

En suma, admitir que la expresión "PágameYa" infringe derechos de exclusividad sobre el prefijo "PAY" significaría permitir el bloqueo injustificado del lenguaje funcional del sector, comprometiendo el principio de libre competencia y desnaturalizando el objeto del régimen marcario. Esta Superintendencia ha sido enfática en impedir tales intentos de apropiación lingüística. Por ello, debe rechazarse con contundencia cualquier pretensión de monopolio sobre raíces genéricas y descriptivas como "PAY" dentro del universo financiero y digital.

Por ende, la coincidencia parcial en una raíz léxica genérica no basta para sustentar una oposición válida en términos de irregistrabilidad por semejanza marcaria. (...)"

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060 del 4 de marzo de 2025, la sociedad **FIDUCIARIA BOGOTA S.A.** presentó oposición con fundamento en el Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior y Literal b) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con un nombre o enseña comercial.

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

"(...) Advertida esta circunstancia, respetuosamente solicito a esta Dirección negar el registro de la marca "PÁGAMEYA", toda vez que permitirle coexistir en el mercado con el nombre comercial que, conforme a las pruebas que serán allegadas dentro del período de prórroga, ha usado mi representada en formal constante, real y efectiva, perjudica no solamente a FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., sino también al público consumidor, al generar un insalvable riesgo de confusión y/o asociación, el cual se agravaría aún más si se tiene en cuenta que los servicios identificados por los signos guardan conexión competitiva.

Las evidentes similitudes que se presentan entre el signo solicitado y el previamente protegido "PAGOSYA" impiden que el público consumidor pueda distinguir el origen empresarial de los productos que se pretenden comercializar.

En este sentido, el signo nominativo "PÁGAMEYA" no tiene la capacidad de identificar sus servicios sin que estos sean confundidos con los que distingue mi representada, pues el signo mencionado es una reproducción casi total del signo de mi representada y presentan una sonoridad similar en su pronunciación, sin que la diferencia en unas de sus letras le otorgue suficiente distintividad.

Como pudo evidenciarse, los signos comparados comparten las mismas letras y vocales en el mismo orden y además comparten la idea que se genera en el público consumidor: PAGAR YA, PAGAR AHORA, PAGAR AL INSTANTE. Además,

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

comparten la misma raíz y la misma terminación PÁGAMEYA, PAGOSYA, sin que las diferencias en algunas de sus letras centrales sean suficiente para otorgar la distintividad suficiente entre sí.

Lo dicho hasta aquí, permite suponer que “PÁGAMEYA” y “PAGOSYA” presentados al consumidor en el mercado, serán confundidos, pues su disposición ortográfica y fonética es similarmente confundible, a tal punto que no sería apropiado que ambos coexistieran en el mercado.

Por todas estas observaciones, y por virtud de las similitudes de tipo ortográfico y fonético entre los signos cotejados, solicito a esta Dirección declarar irregistrable el signo solicitado pues está inmerso en la causal de irregistrabilidad dispuesta por el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. (...)

Así las cosas, no hay duda de la conexidad entre los signos comparados, dada su identidad en servicios financieros de la Clase 36.

Por todo lo anterior y en atención a las consideraciones que fueron expuestas en el presente escrito, la probada confundibilidad ortográfica, fonética y conceptual, así como la estrecha conexidad que existe entre los signos, ruego a esta Dirección negar el registro del signo solicitado por “PÁGAMEYA” al estar está inmerso en la causal de irregistrabilidad establecida por el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y, en este mismo sentido, proteger a los consumidores del ya mencionado riesgo de confusión y/o asociación al que pueden estar expuestos. (...)

Que, dentro del término de la prórroga solicitada para aportar pruebas adicionales, el día 6 de junio de 2025, la sociedad opositora **FIDUCIARIA BOGOTA S.A.** aportó complemento de información en el que se evidencian pruebas correspondientes a acreditar el nombre comercial invocado.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **PINGÜINO CAPITAL SAS**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...) Los signos en discusión presentan claras y sustanciales diferencias desde una perspectiva lingüística y conceptual:

- *“PágameYa” es una expresión imperativa que transmite una orden inmediata, clara y personal. Su mensaje comunicativo enfatiza urgencia y proximidad con el usuario final.*

- *En contraste, “PAGOSYA” es un término plural y genérico que alude a pagos en general, sin especificidad personal o directa.*

Sorprende que FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ignore o minimice estas diferencias fundamentales, pretendiendo una confusión donde claramente no existe.

b) *Diferencia fonética sustancial*

Desde la óptica fonética, “PágameYa” se distingue nítidamente con cuatro sílabas claras y diferenciadas (Pá-ga-me-Ya), proporcionando una cadencia sonora particular que facilita su identificación inmediata. Por el contrario, “PAGOSYA” consta únicamente de tres sílabas (Pa-gos-Ya), generando una cadencia menos específica y más generalizada.

Si, como sostiene la opositora, dicha similitud fonética fuera tan evidente, cualquier marca financiera que incluya términos básicos como “pago” o “ya” estaría bajo constante riesgo marcario, situación claramente absurda y contraria a la lógica del mercado digital moderno.

c) *Inexistencia de monopolio sobre términos genéricos y funcionales*

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. intenta erróneamente monopolizar términos ampliamente utilizados en el sector financiero y digital, tales como "PAGA", "PAGO" y "YA". Este intento carece de sustento jurídico, puesto que equivaldría a reclamar exclusividad sobre términos fundamentales y comunes como "finanzas" o "dinero", una pretensión inadmisibles según la Decisión 486 de la Comunidad Andina y la reiterada jurisprudencia de la SIC.

Numerosos actores del mercado financiero emplean estos términos genéricos precisamente por su función descriptiva, demostrando que carecen de singularidad marcaría suficiente para justificar una exclusividad absoluta.

d) *Diferenciación en la especificidad de los servicios en la clase 36*

Aunque ambas marcas pertenecen a la clase 36, sus contextos operativos y públicos objetivos presentan diferencias significativas:

- *"PágameYa" está dirigido específicamente a servicios digitales inmediatos y personalizados, como anticipos de saldos individuales y transacciones rápidas entre usuarios particulares.*

- *"PAGOSYA", según se infiere de su uso y promoción pública, apunta a la gestión institucional masiva y corporativa de pagos.*

Resulta llamativo que FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., con su reconocida experiencia institucional, desconozca este principio elemental de diferenciación funcional en la evaluación marcaría. (...)”

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 g) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

Concepto de la norma

Se entiende por signo habitual o usual, aquél signo que de forma directa o casi directa designa el género del producto o servicio que busca identificar², siendo claro que la genericidad de un término **no depende de que éste conste en un diccionario, ni tampoco está limitada al aspecto idiomático, pues ser considerada según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y consumidores en la práctica**³.

² TJCA, Proceso 27-IP-95: “Por signos **genéricos, habituales o usuales** se entienden aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretende diferenciar (Alberto Casado Cerviño, ‘Régimen de las prohibiciones legales en materia de marcas’). (Resaltado nuestro).

³Proceso 2-IP-89, el Tribunal manifestó: “El análisis del término o denominación, para estos efectos, no puede limitarse al aspecto idiomático ya que se trata de una cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y del público consumidor”.

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

Para determinar si una marca es común o usual⁴ es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si el signo consiste en una palabra utilizada dentro del medio en el que el producto o servicio se produce o se comercializa, estamos frente a una designación común o usual. En efecto, si los empresarios productores del servicio o producto, suelen utilizar una palabra determinada, ésta se convierte en común o usual dentro del medio, lo que hace que forme parte del argot. De igual forma, existen palabras que por la necesidad de los empresarios o por un uso constante y previo del consumidor, se han convertido en usuales o comunes, en tanto se requieren en determinada actividad. Asimismo, los países suelen manejar un lenguaje determinado, reflejo de la idiosincrasia y tradición, estas palabras son consideradas comunes o usuales, en tanto son expresiones locales utilizadas frecuentemente y que tiene un alcance territorial delimitado. De acuerdo a lo anterior, las expresiones comunes o usuales carecen de distintividad, no logran diferenciarse de otros signos del mercado y tiende a confundirse con oraciones explicativas.

Finalmente, otorgar la exclusividad de una palabra común o usual es una ventaja competitiva, ya que si bien son de libre utilización el monopolio excluye a los demás competidores de su uso. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas.

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 tercero⁵,

⁴ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acerca de la prohibición de registro de marcas comunes o usuales proceso 30-IP-99, Marca DENIM, se expresó en los siguientes términos: "Esta prohibición hace referencia a las designaciones necesarias, es decir aquellas palabras que son entendidas y reconocidas por el público en general o por las personas que se desenvuelven dentro del campo donde se utiliza la misma como el nombre o designación del producto o servicio. No importa si el producto o servicio tiene una o varias designaciones, ninguna de ellas podrá registrarse como marca. "Para determinar si una palabra es designativa, la misma no sólo puede surgir de un diccionario, pueden tratarse también de palabras de idiomas extranjeros o términos propios del lenguaje técnico que se utilizan en ciertas actividades" (...).

"En anterior sentencia, el Tribunal de la Comunidad Andina ha expresado: "La marca concede al titular el derecho exclusivo a su signo para el producto que lo protege. La exclusividad del uso descarta que palabras o denominaciones o signos genéricos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público puedan ser registrados, porque de permitirse el registro se estaría permitiendo la usurpación diaria de la marca, porque al ser esas denominaciones las genéricas o usuales, no se puede impedir que el público en general las siga utilizando para referirse a esos productos. Hacerlo constituirá el monopolio del uso de unos términos necesarios para todos en beneficio de unos pocos. La inscripción del registro con el carácter de exclusivo evita, precisamente, aventajar a unos productores con marcas cuyas denominaciones no son creaciones propias sino que pertenecen al uso común".

⁵ •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.

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

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 registrada⁶.

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.

Literal b) 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:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;”.

Concepto de la norma

En aras de la aplicación de la referida causal, es necesario definir el concepto de nombre comercial, su protección y aplicación.

Nombre comercial protegido:

El artículo 190 de la Decisión 486 consagra la definición de nombre comercial:

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

•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. (...).”.

⁶ 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 (dentrífico) 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° SD2025/0004538

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional Competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito del nombre comercial, así:

“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su artículo 603, de la siguiente manera:

“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”.

Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros. En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:

“El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.

Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.

Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario; público, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre una enseña o un nombre comercial determinada deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre o de la enseña comercial

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.

Riesgo de confusión con un nombre comercial

Una vez establecida la existencia del nombre comercial, previa a la solicitud de registro de marca, el estudio recae sobre la existencia o no de un riesgo de asociación entre este y el signo solicitado a registro.

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero⁷, 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 el nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero⁸.

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.

⁷ •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. (...)».

⁸ 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° SD2025/0004538

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora **FIDUCIARIA BOGOTA S.A.:**

1. Captura de pantalla de depósito de nombre comercial “PAGOS YA”.
2. Links y capturas de pantalla en los que aparece el signo “PAGOS YA” en las páginas web y redes sociales de la sociedad opositora desde el año 2024.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado con oposición para identificar servicios de la clase 36 Internacional.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 – Consistan en una denominación usual

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado
PágameYa (Nominativa)

El cual pretende identificar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

(36): Servicios de intermediación financiera; servicios de gestión de pagos; compensación de transacciones financieras; operaciones de cambio de divisas; realización de transacciones financieras; realización de transacciones financieras en línea; servicios de transacciones financieras; servicios de transacciones financieras por medios electrónicos; servicios de transacciones financieras y monetarias; servicios de pago y de transacciones financieras; servicios financieros; operaciones en criptomoneda; servicios de operaciones en criptomoneda; operaciones financieras de criptomonedas; procesamiento de pagos en criptomonedas; servicios de operaciones financieras; servicios de operaciones financieras electrónicas.

En el caso bajo estudio, siendo que el signo se compone de la denominación “**PÁGAME YA**” para identificar servicios financieros, esta Dirección considera que no se trata de una unión de vocablos utilizada de forma habitual por empresarios y consumidores de dicho sector de mercado.

En efecto, si bien se compone de expresiones evocativas frente al sector financiero en tanto hace referencia a realizar un pago de manera rápida, no es común que se le conozca a algún servicio en particular con dicha denominación, y mucho menos con la combinación de ambas palabras que componen al signo.

Recordemos que, se entiende por signo habitual o usual, aquél signo que de forma directa o casi directa designa el género del servicio que busca identificar⁹, en este caso, implica que designe de forma evidente e inmediata al servicio financiero, sin necesidad de

⁹ TJCA, Proceso 27-IP-95: “Por signos **genéricos, habituales o usuales** se entienden aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretende diferenciar (Alberto Casado Cerviño, ‘Régimen de las prohibiciones legales en materia de marcas’). (Resaltado nuestro).”

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

involucrar procesos imaginativos, o realizar mayores elucubraciones que requieran cierta abstracción, independientemente de lo fáciles o complejas que resulten para efectos de determinar el servicio a identificar, toda vez que la designación debe ser indiscutible, incuestionable y directa, situación que no ocurre en el presente caso, donde la expresión PAGEME YA, no cumple con dicha cualidad.

Entonces el signo solicitado a registro cuenta con la fuerza distintiva intrínseca dado que no se encuentra inmersa en la causal en estudio ni en ninguna otra causal absoluta de irreregistrabilidad; lo anterior por cuanto, si bien utiliza expresiones evocativas y débiles, en su conjunto se muestra como una combinación que podría llegar a tener la faculta de identificar los servicios de la clase 36 reivindicados, siempre y cuando no afecte derechos de terceros, situación que se analizará en los acápite siguientes.

Análisis de la causal de irreregistrabilidad contenida 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	Payya pn paynet	PAYNET S.A.S.	SD2020/0031383	11	9, 36, 38	Marca	Registrada	02/02/2031

Facultad oficiosa de la Administración:

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irreregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irreregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales¹⁰ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

“1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irreregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006,

¹⁰ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA’).”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de la misma no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada, trayendo de oficio las causales de irregistrabilidad que considere relevantes.

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	TE PAGO YA	TE PAGO YA SAS	SD2021/0022228	11	35, 36	Marca	Registrada	04/10/2031
Mixta	PAGAME	ATIX DIGITAL S.A.S	SD2019/0058659		42	Marca	Registrada	27 feb. 2030

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado

PágameYa
(Nominativa)

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza nominativa, compuesto por la expresión “**PÁGAMEYA**”.

Signo opositor


(Mixta)

Por su parte, el signo opositor es de naturaleza mixta, y está compuesto por la expresión predominante “**PAYYA**” en una tipografía simple, acompañado de la frase “**PN PAYNET**”, dispuesta bajo la primera expresión, en el extremo derecho y en menor tamaño, resultando prácticamente imperceptible, y una figura con varios círculos y una flecha en el centro.

Antecedentes


(Mixtas)

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

De otro lado, los signos encontrados de oficio se tratan de signos de naturaleza mixta, el primero compuesto por la expresión “TE PAGO YA” representado en una tipografía decorativa redondeada, que extiende la parte inferior de la letra Y por debajo del signo formando una sonrisa; todo acompañado de la figura de unos billetes en la parte superior; y el segundo conformado por la expresión PAGAME escrita en letra minúscula en tipografía simple, y junto a un gráfico de la representación del signo pesos: \$.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas y nominativas:

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:

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

- 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 (...)*"

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en las marcas previamente registradas 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."¹¹

Análisis comparativo frente al signo opositor "PAYYA pn paynet" (Mixto) y a los signos encontrados de oficio "TE PAGO YA" y "PAGAME"(Mixto):

En este punto es de resaltar que la comparación de los signos debe atender a una visión de conjunto, lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada.

Esta Dirección considera que los signos en conflicto "**PÁGAME YA / PAYYA pn paynet / TE PAGO YA / PAGAME**", apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, y de manera integral según la percepción que transmiten al consumidor, presentan importantes similitudes ortográficas y conceptuales susceptibles de inducir en riesgo de confusión o de asociación al consumidor, por lo cual no podrían coexistir de manera pacífica en el mercado.

Lo anterior teniendo en cuenta que el signo solicitado reproduce el concepto inmerso en la marca opositora y las marcas encontradas de oficio, sin que la diferencia en la conjugación o lenguaje de los verbos logren diferenciar a los signos, dada su identidad desde el plano conceptual.

Entonces, examinados los signos en su conjunto, y en atención a sus elementos con fuerza distintiva real de cara al análisis del consumidor, se observa que el signo solicitado reproduce conceptualmente al signo opositor y a los signos encontrados de oficio al

¹¹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

referirse en este plano a la idea de “realizar un pago”, en dos de los tres casos además que dicho pago se haga “de manera inmediata”.

Vemos que las variaciones realizadas son secundarias, dado que estos cambios se restringen a cambiar el idioma del verbo PAGAR frente al signo opositor “**PAYYA**”, en la persona que ejecuta o exige el pago frente al signo antecedente “**TE PAGO YA**”, y en la supresión de la expresión de inmediatez frente al signo previo “**PAGAME**”.

Dichas variaciones no sirven como derrotero de diferenciación de los signos confrontados, pues por un lado la expresión “**PAY**”, a pesar de encontrarse en idioma inglés, resulta un término cercano al consumidor financiero colombiano, y que será entendido por este precisamente con su significado en español “**PAGAR**”; y por otro lado, porque si bien tiene razón el solicitante al argumentar que el verbo o expresión “**PAGAR**” y sus variaciones “**PAY / PAGO**” resultan débiles en tanto evocativos y de uso común para los servicios confrontados, en este caso el signo solicitado al igual que los antecedentes se compone en su elemento preponderante de la conjunción de dicha expresión con la palabra “**YA**”, que es lo que otorga una distintividad e indica un origen empresarial en el mercado frente a la percepción del consumidor. Por su parte, frente al signo antecedente “**PAGAME**” reproduce en su totalidad su elemento nominativo preponderante, por ende, siendo la inclusión de la partícula YA el adverbio que indica la inmediatez en la ejecución del sustantivo que le antecede, resulta dependiente de dicha expresión y, por ende, simplemente refuerza la idea de la necesidad de que le paguen, con lo cual generan la misma percepción ideológica en el consumidor.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

En efecto, la confundibilidad indirecta¹² se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Dirección observa claras semejanzas en los vocablos predominantes en cada uno de los signos confrontados, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás, de esta manera, el signo solicitado resulta confundible con el signo opositor y con los signos encontrados de oficio, no siendo las variaciones en las expresiones suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

¹² Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

(...)

“Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.”

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

(36): Servicios de intermediación financiera; servicios de gestión de pagos; compensación de transacciones financieras; operaciones de cambio de divisas; realización de transacciones financieras; realización de transacciones financieras en línea; servicios de transacciones financieras; servicios de transacciones financieras por medios electrónicos; servicios de transacciones financieras y monetarias; servicios de pago y de transacciones financieras; servicios financieros; operaciones en criptomoneda; servicios de operaciones en criptomoneda; operaciones financieras de criptomonedas; procesamiento de pagos en criptomonedas; servicios de operaciones financieras; servicios de operaciones financieras electrónicas.

Por su parte, los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
--------------------	------------------------------

Marca opositora

SD2020/0031383	(9): Aplicaciones descargables para dispositivos móviles, aplicaciones de software descargables para teléfonos móviles, aplicaciones de software para dispositivos móviles, aplicaciones móviles para giros postales, aplicaciones móviles para servicios postales de pago, aplicaciones descargables para servicios postales de pago, <u>aplicaciones móviles para operaciones de crédito en línea, pago en línea, giros, recargas móviles y recaudo en línea,</u> aplicaciones de software descargables [apps], aplicaciones informáticas descargables, aplicaciones descargables para utilizar con dispositivos móviles, <u>billeteras electrónicas descargables, billeteras digitales, billeteras de hardware para criptomoneda, monederos electrónicos descargables, tarjetas de pago, tarjetas de pago codificadas, tarjetas de pago sin contacto, tarjetas de débito, tarjetas de débito sin contacto, tarjetas de crédito, tarjetas de crédito sin contacto, tarjetas magnéticas codificadas de previo pago, tarjetas con chip, tarjetas con microchip, software de comercio electrónico que permite a los usuarios realizar transacciones comerciales a través de una red informática mundial, Internet, teléfonos móviles y dispositivos móviles,</u> softwares informáticos para el comercio electrónico de la moneda, software, plataformas de software, software multiplataforma, software de mensajería instantánea, software de aplicación, software para facilitar transacciones por medios electrónicos en puntos autorizados, <u>software de aplicación para realizar transacciones financieras, software que permite a los usuarios realizar transacciones financieras a través de una red informática mundial, teléfonos móviles y dispositivos móviles, software para recargas electrónicas y pago de servicios, sistemas biométricos de pago, terminales de pago electrónicos, terminales protegidos para transacciones electrónicas, aparatos de procesamiento de pagos electrónicos, aparatos de lectura para la autenticación de medios de pago electrónico, equipos y aparatos de autenticación del cliente, teclados de pin, escáneres biométricos de pago, lectores biométricos de pago, cajas de autopago, escáneres de huellas dactilares, lectores biométricos de</u>
-----------------------	---

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

huellas digitales, escáneres biométricos, lectores biométricos.

(36): Servicios financieros, préstamos [financiación], servicios de créditos y préstamos, servicios de pago y crédito, facilitación de efectivo, suministro de información financiera por sitios web, suministro de información financiera en línea, información financiera suministrada en línea desde una base de datos informática o Internet, servicios de giros postales, servicios de giros postales de pago en puntos autorizados, servicios de envío de dinero, transferencia de dinero, servicios de transferencia de dinero, transferencias electrónicas de dinero, transacciones en línea, transacciones financieras, transacciones financieras en línea, servicios de transacciones financieras por medios electrónicos, procesamiento de transacciones de efectivo, procesamiento de transacciones de transferencias bancarias, procesamiento de transacciones electrónicas de efectivo, procesamiento de transacciones financieras, realización de transacciones financieras en línea, tramitación de transacciones de pago por internet, teléfonos móviles y dispositivos móviles, servicios de préstamos en línea, servicios de crédito en línea, procesamiento de pagos electrónicos, procesamiento electrónico de pagos electrónicos mediante una red informática mundial, servicios de pago electrónico de facturas, procesamiento de pagos electrónicos de facturas, servicios de pago electrónico, servicios de opciones de pagos múltiples mediante terminales electrónicos operados por el cliente, disponibles en locales de tiendas minoristas, transferencia de fondos y servicios de pago por medios electrónicos, servicios de pago en el ámbito del comercio electrónico, servicios de pago por billetera electrónica, servicios de pago por monedero electrónico, tramitación de pagos electrónicos; servicios de seguros; negocios inmobiliarios..

(38): Servicios de acceso a plataformas de información, comunicación y transacciones electrónicas en Internet, servicios de transmisión electrónica de datos relativos a transacciones y pagos electrónicos a través de redes informáticas mundiales, Internet, teléfonos móviles y dispositivos móviles, envío de mensajes de texto y notificaciones relativas a transacciones y pagos electrónicos realizados a través de redes informáticas mundiales, Internet, teléfonos móviles y dispositivos móviles, envío de alertas de transacciones financieras, envío, recepción y reenvío de mensajes electrónicos, servicios de acceso a plataformas de comercio electrónico en Internet.

En relación a la clase 36 solicitada, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 36° Internacional y los que distingue la marca opositora en la **clase 36°** Internacional, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los servicios relacionados, en relación con: “Servicios financieros; Servicios de transacciones financieras por medios electrónicos; Realización de transacciones financieras en línea; servicios de gestión de pagos”.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los servicios que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los servicios identificados por los mismos.

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

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.

Análisis de conexidad competitiva de clase 36° solicitada con oposición, frente a las clases 9° y 38° opositoras:

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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. (...)”¹³.

Por otro lado, con relación a la totalidad de servicios pretendidos por el signo solicitado, en tanto corresponden a servicios financieros como gestión de pago o transacciones electrónicas, estos resultan razonablemente conexos con los servicios identificados por el signo opositor en las clases 9 y 38, en tanto que se refieren a “aplicaciones móviles para operaciones de crédito en línea, pago en línea, giros, recargas móviles y recaudo en línea, billeteras electrónicas descargables, billeteras digitales, billeteras de hardware para criptomoneda, monederos electrónicos descargables, tarjetas de pago, tarjetas de pago codificadas, tarjetas de pago sin contacto, tarjetas de débito, tarjetas de débito sin contacto, tarjetas de crédito, tarjetas de crédito sin contacto, tarjetas magnéticas codificadas de previo pago, tarjetas con chip, tarjetas con microchip, software de comercio electrónico que permite a los usuarios realizar transacciones comerciales a través de una red informática mundial, Internet, teléfonos móviles y dispositivos móviles, software de aplicación para realizar transacciones financieras, software que permite a los usuarios realizar transacciones financieras a través de una red informática mundial, teléfonos móviles y dispositivos móviles, software para recargas electrónicas y pago de servicios, sistemas biométricos de pago, terminales de pago electrónicos, terminales protegidos para transacciones electrónicas, aparatos de procesamiento de pagos electrónicos, aparatos de lectura para la autenticación de medios de pago electrónico, y “aparatos de autenticación del cliente, teclados de pin, escáneres biométricos de pago, lectores biométricos de pago, cajas de autopago, escáneres de huellas dactilares, lectores biométricos de huellas digitales, escáneres biométricos, lectores biométricos.” y “servicios de transmisión electrónica de datos relativos a transacciones y pagos electrónicos a través de redes informáticas mundiales, Internet, teléfonos móviles y dispositivos móviles, envío de mensajes de texto y notificaciones relativas a transacciones y pagos electrónicos realizados a través de redes informáticas mundiales, Internet, teléfonos móviles y dispositivos móviles, envío de alertas de transacciones financieras” respectivamente, en tanto es habitual que un empresario que ofrezca por sí mismo servicios financieros y de pago electrónico, ofrezca por sí mismo o a través de un tercero asociado productos y

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

servicios para posibilitar dichos servicios como software y servicios de telecomunicaciones con la misma finalidad.

En consecuencia, de acuerdo a la realidad del mercado, es cada vez más frecuente que el empresario que se desempeña en una actividad específica dentro del sector financiero, decida ampliar su portafolio de negocios e incursione en sectores análogos que contribuyan a su esquema empresarial.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos y servicios que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de servicios del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Marcas antecedentes

SD2021/0022228 (36): Operaciones financieras; consultoría, investigación e información en relación con operaciones financieras; operaciones financieras, monetarias e inmobiliarias; realización de operaciones financieras en línea; seguros, operaciones financieras, monetarias e inmobiliarias; suministro de información relativa a operaciones financieras y monetarias; servicios de asesoramiento sobre inversiones financieras; servicios de asesoramiento sobre planificación e inversión financieras; servicios de asesoramiento sobre planificación financieras; servicios de consultoría e información financieras; servicios de consultoría y gestión financieras; servicios de corretaje en materia de inversiones financieras; servicios de información y de análisis por internet en el ámbito de las inversiones financieras; servicios de valoraciones financieras; tramitación de transacciones financieras; transacciones financieras en línea; transacciones monetarias y financieras; concesión de préstamos y líneas de crédito; consultoría financiera en materia de créditos; recaudación y cobro de créditos; servicios de agencias de crédito; servicios de asesoramiento financiero sobre créditos; servicios de créditos y préstamos; servicios de verificación de crédito; préstamos a plazos; préstamos de valores; gestión de préstamos; préstamos [financiación]; préstamos de corto plazo; préstamos con garantía; arrendamiento con opción de compra [leasing]; servicios de préstamos facilitados mediante corredores; servicios de recaudación y cobro de deudas.

En relación a la clase 36 solicitada, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 36° Internacional y los que distingue la marca antecedente en la **clase 36°** Internacional, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los servicios relacionados, al coincidir en el género de operaciones o servicios financieros.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los servicios que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los servicios identificados por los mismos.

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

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.

SD2019/0058659 (42): Creación y diseño de índices de información basados en la web para terceros [servicios de tecnología de la información]; diseño y desarrollo de nuevas tecnologías para terceros; servicios científicos y tecnológicos; servicios científicos y tecnológicos, así como de investigación y desarrollo en estos ámbitos; servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos.

Análisis de conexidad competitiva de clase 36° solicitada, frente a la clase 42 del signo antecedente:

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como *“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. (...)”*¹⁴.

El signo solicitado pretende identificar servicios financieros de la clase 36, mientras que el signo antecedente identifica servicios de la clase 42, relacionados con el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías para terceros; servicios científicos y tecnológicos, desarrollos de nuevas tecnologías que pueden incluir aquellas dedicadas al sector financiero y al procesamiento de pagos, tal y como el signo parece sugerirlo. De manera que se presenta una relación de conexidad entre los mismos, como quiera que, actualmente existe una directa relación entre los servicios financieros y los servicios y aplicaciones tecnológicas que permiten el procesamiento y la funcionalidad de los primeros, en la medida en que estos servicios tecnológicos se utilizan para procesar pagos y procesar otros servicios financieros relacionados con créditos, entre otros.

Adicionalmente, hoy en día se permite que las entidades financieras comercialicen tecnología e infraestructura digital, motivo por el cual no es descartable que un mismo empresario ofrezca ambos servicios en el mercado de manera conjunta o relacionada.

Igualmente, existe la posibilidad de que se realizan acuerdos colaborativos para la prestación de estos servicios en conjunto con start-ups o empresas de tecnología, lo que ha llevado a la incursión de los conocidos NEOBANCOS¹⁵ y las fintech.

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

¹⁵ De conformidad con la información rescatada de la página de internet <https://www.bbva.com/es/neobancos-que-son-y-como-operan/>, se entiende por NEOBANCOS: Los neobancos constituyen una nueva generación de entidades financieras que ofrecen servicios de

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

En consecuencia, resulta razonable considerar que, dado el boom existente hoy en día de las Fintech y NEOBANCOS, se presenta una relación estrecha entre las empresas que operan en el entorno digital mediante plataformas a través de las cuales se ofrecen bienes y servicios y los servicios financieros, bien sea mediante acuerdos de colaboración, joint venture, o la prestación directa de servicios financieros a pequeña escala, que generaría que el consumidor asocie su origen empresarial o sus actividades como provenientes de un mismo grupo empresarial o de empresas entre las cuales existe algún tipo de asociación empresarial.

En vista de lo anterior, existe la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes: PAGAMEYA / PAGAME.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 - Confundibilidad con nombre o enseña comercial

La opositora alega un mejor derecho sobre el siguiente signo:

Nombre comercial	Titular	Actividades
PagosYa	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	Empresario como tal dedicado a la realización de las siguientes actividades: procesamiento de pagos electrónicos; servicios de pago en línea, electrónico y transacciones financieras; pagos en línea y transmisión de datos; servicios de pago por billetera electrónica; servicios de pago en el ámbito del comercio electrónico; transferencia de fondos; servicios de pago automatizado; servicios de administración y gestión de pagos. Actividades relacionadas en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Jurisprudencia aplicable:

Prueba de uso del nombre o la enseña comercial

En relación con la valoración del acervo probatorio que debe ser considerado para declarar el derecho sobre el nombre comercial la doctrina ha establecido:

“Uso real, efectivo y continuo. El artículo 191 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del signo. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en señalar que ese uso debe ser calificado, es decir que debe ser un uso real, efectivo y continuo. La carga probatoria recae, por supuesto, en quien pretende que se reconozca el derecho al nombre comercial. Es él quien tendría que demostrar que ha usado el signo de manera real, efectiva y continua en el mercado.

Esa carga probatoria debe ser suficiente para soportar el derecho alegado. Para ello, el titular deberá recaudar y aportar toda aquella documentación que demuestre la forma como se ha identificado en el tráfico mercantil, como se ha presentado ante sus clientes, ante sus propios competidores y, por supuesto, la forma como es reconocido en el mercado

Resulta útil en estos casos aportar facturas, hojas de presentación de la empresa, propuestas comerciales, folletos, volantes (...). Estos documentos deben corresponder al periodo de tiempo durante el cual se pretende probar el uso del signo¹⁶”.

intermediación bancaria de manera 100% digital. Surgidos de la mano de la transformación digital en Reino Unido y Alemania, han tenido una rápida expansión en Europa y en los últimos años están introduciéndose también en América Latina.
¹⁶ Rengifo García, E. "El nombre comercial", La Propiedad Inmaterial, n.º 17, noviembre de 2013, pp. 187-203



Ref. Expediente N° SD2025/0004538

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en relación con el acervo probatorio pertinente para determinar el uso real, efectivo y continuo, sin constituir tarifa legal alguna:

“Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional «que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario¹⁷”.

La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso de este desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo¹⁸”

De acuerdo con lo anterior, es indispensable tener en cuenta que **el uso de la enseña y/o nombre comercial debe ser personal, público, ostensible y continuo**, de manera que quien alegue derechos sobre un nombre o enseña, **deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil o a su local comercial**, no siendo el depósito del nombre o de la enseña comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el **uso cualificado** del signo.

Valoración del acervo probatorio

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial. Proceso 3-IP-1998

¹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial. Proceso 221-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

*ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar³⁶; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]”.*¹⁹

La protección del nombre comercial se otorga desde el momento en que ha iniciado el uso efectivo y real del signo en el mercado. En efecto, nuestra legislación no establece un sistema registral para la protección de nombres comerciales, sino que el derecho sobre los mismos se adquiere mediante su primer uso.

En el presente caso, después de valorado el acervo probatorio, esta Dirección concluye que no fue probado el nombre comercial alegado por el opositor.

En efecto, si bien la sociedad opositora anexa en su escrito de evidencia material probatorio como links y algunas capturas de pantalla de redes sociales y correos electrónicos en donde se observan menciones de una plataforma llamada **“PAGOS YA”** administrada por las cuentas de la propia sociedad opositora entre los años 2022 y 2025, estas pruebas no dan muestra de la existencia del nombre comercial **PAGOS YA**, bajo el cual se identifique al empresario o a su actividad mercantil.

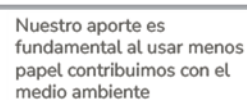
En el caso concreto, se observa que dichas capturas de pantalla, si bien hacen referencia a la denominación **“PAGOS YA”**, lo hace como identificadora de una plataforma para los usuarios, siempre presentada por el empresario **FIDUCIARIA BOGOTÁ**, como titular de dicha plataforma.



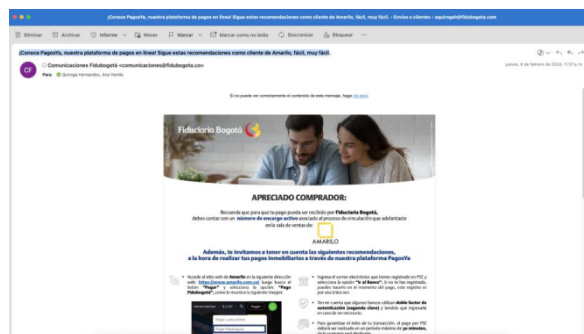
¹⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.



Ref. Expediente N° SD2025/0004538

[illegible]

Ref. Expediente N° SD2025/0004538



De lo anterior se logra evidenciar que el signo “**PAGOS YA**” corresponde a un signo bajo el cual se pretende identificar una plataforma, es decir, un servicio dentro del sector financiero, prestado por un empresario que en este caso sería la sociedad opositora **FIDUCIARIA BOGOTA S.A.**, quien lo ofrece a través de sus propios canales publicitarios como redes sociales y correo electrónico.

En este sentido, el uso que se habría dado al referido signo en el comercio vendría acreditándose más como el de una marca para identificar servicios financieros de la clase 36 internacional, y no el de un nombre comercial que identifique a un empresario como tal o su actividad comercial en este sector.

Al respecto, esta Dirección considera palmario recordarle al opositor las definiciones de los signos distintivos que confluyen en el presente análisis, así:

Marca: “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y cuyo derecho se adquiere con su registro”²⁰.

Nombre comercial: “es aquel signo que identifica al empresario que produce, ofrece o comercializa cualquier tipo de producto o servicio, cuyo derecho se adquiere con el uso continuado, público y ostensible del mismo”²¹.

Enseña Comercial: “es un signo que siendo perceptible por el sentido de la vista sirve para identificar a un establecimiento de comercio. Puede consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, o combinación de estos elementos”²².

De conformidad con lo anterior, el nombre comercial distingue al empresario en una actividad determinada, la enseña comercial identifica el establecimiento de comercia, y por el contrario, la marca identifica el producto o servicio mismo, no sin antes advertir que, ambos pueden eventualmente coincidir, pero son, instituciones jurídicas totalmente diferenciables, por lo que las pruebas de uso de una marca que identifica productos y servicios en sí mismas, no son aptas para probar uso del nombre comercial.

Ahora, en lo que respecta al depósito del nombre comercial en titularidad de la sociedad opositora, el artículo 605 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 191 y 193 de la mencionada norma supranacional se refieren al nombre comercial, la forma de su nacimiento y al momento en el cual se predica la existencia del mismo, así como los efectos del sistema de registro o depósito que un país miembro de la Comunidad adopte, siendo necesario deducir de su lectura las siguientes conclusiones en concordancia con el artículo 605 del Código de Comercio:

A la Superintendencia de Industria y Comercio se le ha asignado la competencia de

²⁰ Concepto disponible en el “INSTRUCTIVO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS” de la Superintendencia de Industria y Comercio. PÁG. 7.

²¹ Concepto disponible en: <https://www.sic.gov.co/node/61>

²² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

conceder el depósito que los comerciantes hagan sobre sus nombres comerciales. Esta inscripción tiene un carácter meramente declarativo y no constituye la fuente de un derecho de exclusividad que le permita al titular actuar contra terceros.

El depósito de nombre comercial es una inscripción que el comerciante o empresario hace en el registro público de la propiedad industrial mediante el cual se constituye una presunción legal acerca de la fecha desde la cual se entiende que empezó a usar el nombre. Sin embargo, el carácter declarativo del depósito hace que esta inscripción solo sea tenida como una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso del nombre comercial, sin que se tenga como única prueba del mismo.

En este sentido, si bien la sociedad opositora sí tiene en su haber el depósito del nombre comercial “**PAGOS YA**”, presentado en el año 2023 bajo expediente No. SD2023/0025278; como bien se reiteraba, este depósito tiene carácter meramente declarativo, por lo que sumado al hecho de que no se acreditó un uso real y efectivo del signo en el mercado hasta la fecha de radicación del signo solicitado, el depósito por sí mismo, a pesar de la presunción, no logra probar el nombre comercial alegado, y por tanto no se puede otorgar la protección pretendida a dicho signo.

En suma, la sociedad opositora no logró acreditar el uso personal, público, ostensible, continuo y efectivo del nombre comercial “**PAGOS YA**” (Mixto) en el mercado para identificar a la actividad mercantil alegada.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Sin embargo, el signo solicitado no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en el literal g del artículo 135 y en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **PAYNET S.A.S.** frente a la clase 36° solicitada.

ARTÍCULO 2: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **FIDUCIARIA BOGOTA S.A.** frente a la clase 36° solicitada.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **PágameYa** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza²³, solicitada por la sociedad **PINGÜINO CAPITAL SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

²³ **36:** Servicios de intermediación financiera; servicios de gestión de pagos; compensación de transacciones financieras; operaciones de cambio de divisas; realización de transacciones financieras; realización de transacciones financieras en línea; servicios de transacciones financieras; servicios de transacciones financieras por medios electrónicos; servicios de transacciones financieras y monetarias; servicios de pago y de transacciones financieras; servicios financieros; operaciones en criptomoneda; servicios de operaciones en criptomoneda; operaciones financieras de criptomonedas; procesamiento de pagos en criptomonedas; servicios de operaciones financieras; servicios de operaciones financieras electrónicas.

Ref. Expediente N° SD2025/0004538

ARTÍCULO 4: Notificar a la sociedad solicitante del registro **PINGÜINO CAPITAL SAS** y a las sociedades opositoras **FIDUCIARIA BOGOTA S.A.** y **PAYNET S.A.S.** 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