

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 22459

Ref. Expediente N° SD2025/0074326

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 25 de julio de 2025, **CARLOS ARTURO CASTAÑEDA CIFUENTES** y **CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA BERNAL**, solicitaron el registro de la Marca **BLSX BOOST HONEY** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075 del 8 de agosto de 2025, **ENERGY BEVERAGES, LLC**, presentó oposición con fundamento en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina.

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

“(…)

III. CONSIDERACIONES

De conformidad con el literal a del artículo 136 de la Decisión 486/00 de la Comunidad Andina, no resulta viable el registro de una marca que resulte similarmente confundible con una que se encuentre previamente registrada. En relación con este punto, el citado artículo indica:

No podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

¹ 5: Bebidas dietéticas para uso médico; bebidas enriquecidas con elementos nutricionales para uso médico; bebidas enriquecidas con vitaminas para uso médico; bebidas medicinales; bebidas para uso médico; bebidas utilizadas como complementos dietéticos; bebidas utilizadas como sustitutos de las comidas para uso médico; champús medicinales; champús secos medicinales; chicles de nicotina para ayudar a dejar de fumar; cigarrillos sin tabaco para uso médico; complementos alimenticios a base de jalea real; complementos alimenticios a base de levadura; complementos alimenticios a base de polen; complementos alimenticios a base de propóleos; complementos alimenticios a base de proteínas; complementos alimenticios a base de proteínas de soja; complementos alimenticios a base de semillas de lino; complementos alimenticios minerales; complementos alimenticios para personas o animales; complementos alimenticios de vitaminas y minerales; complementos a base de hierbas; complementos de calcio; complementos dietéticos; complementos dietéticos para la alimentación humana; complementos dietéticos alimenticios; complementos dietéticos en polvo con sabor a frutas para elaborar bebidas; complementos dietéticos de vitaminas; complementos dietéticos y nutricionales; complementos homeopáticos; complementos minerales nutricionales; complementos nutricionales a base de almidón, adaptados a fines médicos; complementos vitamínicos; complementos vitamínicos en comprimidos que disueltos en agua sirven para elaborar bebidas efervescentes; complementos vitamínicos y minerales; complementos de zinc en pastillas; comprimidos vitamínicos; cortezas para uso farmacéutico; cremas analgésicas para uso tópico; cremas antibióticas; cremas a base de hierbas para uso médico; cápsulas para adelgazar; cápsulas a base de hierbas para potenciar la sexualidad masculina; cápsulas de gelatina para productos farmacéuticos; cápsulas de gelatina vacías para productos farmacéuticos; cápsulas de ginseng para uso médico; cápsulas para medicamentos; cápsulas monodosis vacías para uso farmacéutico; cápsulas vacías para productos farmacéuticos; diuréticos; drogas para uso médico; esencia de trementina para uso farmacéutico; extractos de hierbas para uso medicinal; fármacos inductores de la erección; fármacos organoterapéuticos; ginseng para uso medicinal; gomas de mascar para uso médico; gomas para uso médico; gotas vitamínicas; hierbas de fumar para uso médico; hierbas medicinales; hierbas medicinales secas o conservadas; jalea real para uso farmacéutico; jalea real para uso médico; jarabes para uso farmacéutico; laxantes; lociones antibacterianas para las manos; lociones capilares medicinales; lociones dermatológicas; lubricantes sexuales; lubricantes de silicona para uso personal; lubricantes para uso médico; lubricantes vaginales [preparaciones higiénicas]; malta para uso farmacéutico; medicamentos; medicamentos y agentes terapéuticos; medicinas homeopáticas; menta para uso farmacéutico; mezclas para bebidas dietéticas utilizadas como sustitutos de las comidas, para uso médico; mezclas para bebidas utilizadas como sustitutos de las comidas y complementos dietéticos para uso médico; mezclas de complementos nutricionales en polvo para bebidas; pastillas medicinales; polvos utilizados como sustitutos de las comidas para uso médico; preparaciones para aumentar la fertilidad; preparaciones dietéticas alimenticias para uso médico; preparaciones para elaborar bebidas dietéticas de uso médico; preparaciones para elaborar bebidas medicinales; preparaciones farmacéuticas; preparaciones farmacéuticas para inhibir el hábito de fumar; preparaciones medicinales para adelgazar; preparaciones que contienen vitamina a; preparaciones que contienen vitamina b; preparaciones que contienen vitamina c; preparaciones que contienen vitamina d; preparaciones químico-farmacéuticas; productos farmacéuticos; píldoras para adelgazar; píldoras supresoras del apetito; píldoras para uso farmacéutico; suplementos vitamínicos líquidos; té adelgazante para uso médico; té medicinal; tónicos capilares para uso médico; vitaminas.

Ref. Expediente N° SD2025/0074326

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismo 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;" (Subrayado y énfasis agregados).

Al analizar el artículo 136, se puede evidenciar que se deben cumplir dos requisitos para que no prospere la solicitud de registro marcario:

- 1. El signo solicitado sea idéntico o similar a una marca previamente registrada y/o solicitada.*
- 2. Exista conexidad competitiva entre los productos y servicios identificados por las marcas confrontadas.*

En el presente escrito, explicaremos las razones por las que la marca solicitada en clase 05 se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a del artículo 136.

3.1. La partícula predominante de la marca que se solicita reproduce totalmente la marca de mi representada

Al respecto, en reiteradas ocasiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que, por regla general, en una marca mixta, el elemento predominante será aquella expresión que sobresalga en el conjunto marcario, ya sea por su posición, tamaño y distintividad respecto de los demás elementos del conjunto. Veamos¹:

En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse en cuenta cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Pues bien, en el caso bajo estudio, es evidente que el elemento predominante de la marca que se solicita es la (...), puesto que:

- * Es la primera letra que percibirá el consumidor al encontrarse con el signo (...);*
- * Es la letra que resalta respecto de todas, no solo por su posición, sino también por su color rojo en el centro -siendo la única con color distinto-;*
- * Es la letra que alude a la parte de abajo del conjunto (la inicial de BOOST), por lo que alude a dicha expresión.*

Siendo así, es evidente que el análisis comparativo debe centrarse y darle mayor peso a la (...).

Pues bien, se procede ahora a comparar el elemento predominante de la marca que se solicita con el de la marca de mi representada:

(...)

Nótese que los signos a comparar son casi idénticos en su estructura, composición, tamaño y potencialmente, en colores. Las similitudes que saltan a la vista son las siguientes:

- * Ambas constituyen B's minúsculas, con la "barriga" totalmente redonda y el mismo contorno;*
- * La punta de ambas "B" es idéntica, con el mismo ángulo cayendo hacia la derecha;*
- * Ambas hacen énfasis en la parte de la "barriga" de la B, la primera, con el color rojo, la segunda, con semicírculos y tonalidades grises y blancas.*

Ref. Expediente N° SD2025/0074326

** Ambas podrían tener exactamente los mismos colores, puesto que la marca de mi representada NO reivindica colores, por lo que su protección se entiende respecto de toda la gama. De hecho, mi representada utiliza la B con distintos colores de barriga, como, por ejemplo: (...) y (...). Nótese que así, la similitud es aún mayor con (...), de lo que surge la evidente similitud entre las marcas.*

En este punto, se reitera que mi representada es titular de una marca que NO reivindica colores, por lo que el Despacho debe tener en cuenta que su protección cubre también la misma gama que pretende utilizar el solicitante, de lo que se deriva la evidente similitud.

Es evidente que lo que pretenden hacer los solicitantes a través de esta solicitud es ocultar y mezclar una marca idéntica a la de mi representada en una marca mixta, para intentar lograr su registro. Pues bien, ante esta reproducción total, el Despacho está obligado a salvaguardar los derechos de mi representada y negar la marca que se solicita.

3.2. La marca de mi representada es totalmente distintiva en clase 5

Este aspecto es muy importante a tener en cuenta, porque si bien la marca de mi representada está constituida simplemente por una letra (B), el Despacho podrá constatar que esta tiene unos rasgos propios que hacen que sea plena y altamente distintiva en clase 5.

Así, si bien en clase 5 coexisten múltiples B's, lo cierto es que NO hay ninguna B en minúscula, con barriga redonda y relleno y con las características de la marca de mi representada.

Se trata por lo tanto de una marca altamente distintiva, por lo que el registro de una marca que contiene como elemento predominante una B casi idéntica (...), afectaría gravemente los derechos de mi representada en el mercado.

3.3. Existe identidad competitiva entre los productos que identifican las marcas

Nótese que los productos a comparar son los siguientes:

COBERTURA MARCA QUE SE SOLICITA

Clase 05: (ENTRE OTROS): Bebidas dietéticas para uso médico; bebidas enriquecidas con elementos nutricionales para uso médico; bebidas enriquecidas con vitaminas para uso médico; bebidas medicinales; bebidas para uso médico; bebidas utilizadas como complementos dietéticos; bebidas utilizadas como sustitutos de las comidas para uso médico; champús medicinales; champús secos medicinales; chicles de nicotina para ayudar a dejar de fumar; cigarrillos sin tabaco para uso médico; complementos alimenticios a base de jalea real; complementos alimenticios a base de levadura; complementos alimenticios a base de polen; complementos alimenticios a base de propóleos; complementos alimenticios a base de proteínas; complementos alimenticios a base de proteínas de soja; complementos alimenticios a base de semillas de lino; complementos alimenticios minerales; complementos alimenticios para personas o animales; complementos alimenticios de vitaminas y minerales

COBERTURA DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA

Clase 05. Suplementos dietéticos y nutricionales; suplementos nutricionales; bebidas enriquecidas con elementos nutricionales.

Pues bien, en este caso es evidente la identidad competitiva, pues ambas marcas identifican productos dietéticos, complementos y suplementos, por lo que comparten canales de comercialización, medios de publicidad, resultan ser sustituibles y es por lo tanto totalmente razonable que un consumidor piense que quien produce el uno, produce también el otro.

Ref. Expediente N° SD2025/0074326

Se cumple por lo tanto también el requisito de la conexidad competitiva para que proceda la negación de la marca.

3.4. El Despacho debe dar aplicación a la teoría de la interdependencia

De conformidad con la teoría de la interdependencia en materia marcaria, entre más similitud exista entre los signos, más diferencias debería haber entre los productos o servicios que estos identifican.

*Pues bien, en este caso tanto los productos que identifican las marcas como los signos son idénticos, por lo que evidentemente debe dársele aplicación a esta teoría y, por lo tanto, proceder a negar el registro de la marca solicitada.
(...)”*

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **CARLOS ARTURO CASTAÑEDA CIFUENTES** y **CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA BERNAL**, dieron respuesta a la oposición argumentando

“(...)”

En mi calidad de apoderada del solicitante, presento contestación formal al escrito de oposición presentado por ENERGY BEVERAGES LLC, desvirtuando de manera técnica, tipográfica, jurídica y conceptual los argumentos expuestos en su aviso de oposición.

El presente escrito demuestra que no existe similitud relevante entre los signos comparados, que los argumentos del opositor son técnicamente débiles y que los signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin riesgo de confusión.

Ahora bien, en primer lugar, queremos argumentar desde los diferentes tipos de comparación como lo son:

VISIÓN DE CONJUNTO – EL SIGNO SOLICITADO ES UN SIGNO MIXTO CON IDENTIDAD PROPIA

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 170-IP-2013):

El cotejo marcario debe efectuarse con visión de conjunto, sin diseccionar los signos ni sobrevalorar un componente aislado.

La oposición pretende comparar únicamente la letra “b”, ignorando la composición completa, proporciones, diseño y equilibrio gráfico del signo solicitado.

Esta metodología es contraria a la técnica marcaria obligatoria.

El signo solicitado es mixto, y su identidad depende del conjunto, no de una letra aislada.

EL ELEMENTO “B” NO ES PREDOMINANTE EN LA MARCA SOLICITADA

El opositor afirma que la letra “b” es el elemento dominante del signo.

Ello es incorrecto, por cuanto:

- ☐ *No tiene el mayor tamaño.*
- ☐ *No ocupa posición central.*
- ☐ *No funciona como identificador único.*

Ref. Expediente N° SD2025/0074326

- ☐ No desplaza los demás elementos gráficos del conjunto.
- ☐ Su color no determina predominancia (TJCA, Proceso 63-IP-2017).

El signo solicitado presenta un diseño equilibrado, donde la “b” no tiene una función autónoma ni constituye el elemento rector del signo.

COMPARACIÓN TIPOGRÁFICA ENTRE AMBAS MARCAS

Este es el punto más fuerte a favor de la marca solicitada.

El opositor sostiene que las letras “b” son similares.

Sin embargo, un análisis tipográfico especializado demuestra lo contrario.

A continuación, se presentan las diferencias estructurales:

1. Estilo tipográfico

Marca solicitada:

- ☐ Tipografía geométrica, moderna.
- ☐ Trazos limpios, simétricos y minimalistas.
- ☐ Composición de estilo contemporáneo.

Marca opositora:

- ☐ Tipografía técnico-industrial.
- ☐ Estética agresiva, con sensación de movimiento.
- ☐ Rasgos más densos y menos neutros.

Conclusión: No pertenecen a la misma familia tipográfica.

2. Contraste del trazo

Solicitada:

- ☐ Trazo monolineal (uniforme en ancho).

Opositora:

- ☐ Trazo variable, con engrosamientos específicos.

Esto genera percepciones visuales completamente distintas.

3. Forma y estructura del bowl (curva de la “b”)

Solicitada:

- ☐ Curva cerrada, compacta y estable.

Opositora:

- ☐ Curva más amplia, con aperturas y sensación dinámica.

No existe similitud geométrica entre ambas.

4. Remates (terminaciones)

Solicitada:

Ref. Expediente N° SD2025/0074326

☐ *Remates redondeados y suaves.*

Opositora:

☐ *Remates angulosos y agresivos.*

Estas diferencias definen dos estilos visuales incompatibles.

5. Proporciones tipográficas

Solicitada:

☐ *Altura-x amplia, ascendencia corta.*

Opositora:

☐ *Ascendencia más larga, proporciones verticales estilizadas.*

La percepción visual cambia totalmente según estas proporciones.

Conclusión del análisis tipográfico

Las dos letras “b”:

- ☐ *No comparten estructura.*
- ☐ *No comparten estilo.*
- ☐ *No comparten proporciones.*
- ☐ *No generan identidad visual similar.*

Por tanto, no existe semejanza tipográfica ni riesgo de confusión.

IMPOSIBILIDAD DE MONOPOLIZAR LA LETRA “B”

El artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe monopolizar signos de uso común, como letras aisladas del alfabeto.

La letra “b” no puede ser apropiada en todas sus posibles versiones, formas o estilos.

La protección del opositor se limita solo a la forma específica registrada, la cual difiere por completo de la marca solicitada.

Por tanto, no puede impedir que un tercero utilice una “b” estilizada de diseño propio.

NO EXISTE SIMILITUD MARCARIA NI RIESGO DE CONFUSIÓN

Para que exista irregistrabilidad según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 deben concurrir dos elementos:

- 1. Similitud marcaria*
- 2. Conexión competitiva*

Aquí no se cumple el primer requisito.

El cotejo:

☐ *fonético*

Ref. Expediente N° SD2025/0074326

- ☐ gráfico
- ☐ conceptual
- ☐ tipográfico

Demuestra que los signos no son similares.

En ausencia de similitud, no puede existir riesgo de confusión directo ni indirecto.

En segundo lugar, en otros casos la Entidad ha sido clara en manifestar que una marca se concede en su integridad y que no es viable oponerse a terceros que dentro de sus conjuntos marcarios utilicen una expresión de uso común, aportamos segmentos del fallo que es completamente claro y ajustado a la normatividad.

(...)

De esto podemos deducir, que los argumentos del opositor para que se niegue la marca solicitada BLSX BOOST HONEY, van totalmente en contravía de lo que ya planteo la norma. Viendo el segmento del fallo anterior, se puede observar que la Entidad es muy objetiva al momento de tomar las decisiones finales en cuanto a una marca y analizan en un todo el conjunto marcario que se pretende distinguir para poder dar un resultado acertado.

Ahora bien, si hablamos de la comparación de los productos y servicios que identifica una y otra, queremos hacer énfasis en la especialidad de las marcas y a que se refiere teniendo en cuenta que ambas marcas están en las mismas clases sin embargo identifican productos y servicios muy diferentes que, además, pueden llegar a coexistir. Veamos:

¿Qué significa el “principio de la especialidad” de las marcas?

Significa que, al otorgarse un registro marcario, éste otorga protección para los productos o servicios para los cuales se concedió registro. Por esta razón, es posible la existencia y convivencia de marcas idénticas o semejantes para distinguir productos o servicios distintos y de distinto titular. Por ejemplo, es posible que convivan en la vida comercial la marca "Las Rosas" para distinguir una "Residencia de Adulto Mayor", de la cl. 43, con productos de la clase 24, que distingue "ropa de cama". La cobertura es tan disímil que no genera confusión en el público consumidor.

Este principio se rompe con las denominadas marcas famosas o notorias. En efecto, de darse marcas famosas a terceros, el público consumidor se confundiría con el origen empresarial de los productos o servicios, pues siempre se tenderá a considerar que el origen empresarial es el del verdadero creador de la marca famosa.

Así mismo el opositor desconoce los criterios generales de apreciación de una similitud que mencionan lo siguiente:

"...Criterios generales de apreciación de la similitud.-

El Tribunal, en el caso 4-IP-94 señaló a manera indicativa los criterios generales que deberá tener en cuenta la Oficina Nacional Competente para determinar la similitud entre marcas que son aplicables al caso en estudio y por ello las reitera el Tribunal así:

"La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales para facilitar la comparación y apreciar la similitud:

a) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables.

Ref. Expediente N° SD2025/0074326

(...)

b) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos.

(...)

c) Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias.

(...)

d) La posición del juez.

(...)"

Adicional a lo anterior, vemos que la marca registrada y la marca solicitada pueden coexistir pacíficamente en el mercado ya que identifican productos y servicios completamente diferentes.

(...)

Por tanto, consideramos que los fundamentos del opositor van en contravía de estos criterios que son la base de un análisis objetivo sin apasionamientos que lleven a desatinadas conclusiones como lo ha visto el opositor con el fin de que se niegue una marca que es completamente registrable.

(...)"

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Ref. Expediente N° SD2025/0074326

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

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

Confundibilidad con marcas previamente registradas:

La Marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	B	ENERGY BEVERAGES, LLC	SD2020/0089324	11	5	Marca	Registrada	21 sept. 2030

Los signos comparados son los siguientes:

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

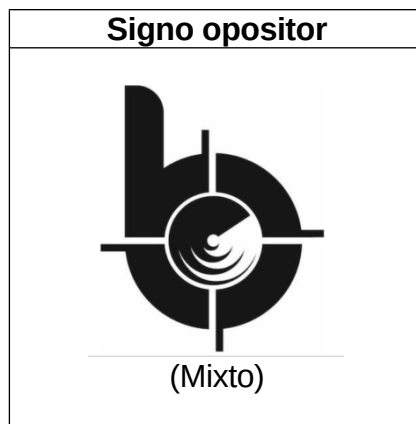
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0074326



El signo consiste en una marca mixta conformada por la expresión denominativa “BLSX BOOST HONEY”, en la cual la letra “b” de la primera palabra se presenta en minúscula con un elemento circular en su parte inferior interna de color rojo, mientras que las letras “LSX” se representan en mayúsculas con trazo grueso. Debajo de BLSX, se incorpora el texto “BOOST HONEY” en caracteres más pequeños, dispuesto dentro de una franja horizontal.



El signo consiste en un diseño gráfico que representa una figura abstracta en forma de letra “b” estilizada en minúscula, compuesta por trazos gruesos en color oscuro. La figura incorpora en su parte circular inferior un elemento concéntrico con líneas curvas que evocan ondas o movimiento, intersectado por líneas rectas horizontales y verticales que atraviesan la composición.

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

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

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

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0074326

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

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

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

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

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

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

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

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.⁴

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

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

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

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

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

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁵ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0074326

Comparación entre signos mixtos y figurativos

“Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 023–IP-2004, 02 de julio de 2004).

Por el contrario, si se determina que el elemento distintivo es el gráfico, se deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de este tipo de marcas, es decir, el trazo y el concepto. El análisis del trazado debe tener en cuenta las figuras o líneas de los dibujos que forman el signo marcario y el concepto se refiere a la idea que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa⁶; siendo este último el que suele prevalecer:

“Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión”.⁷

De encontrarse que los signos en confrontación evocan un concepto, es necesario realizar su comparación tanto en el plano gráfico como en el plano conceptual. Al respecto, el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa señala que:

“(…) La semejanza de las marcas figurativas en el plano gráfico deberá efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos para comparar las marcas puramente gráficas”⁸, es decir, tomando en consideración la pauta de la visión en conjunto.

Si desde el punto de vista gráfico no existe semejanza entre las marcas, *“no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual”⁹*. Si, por el contrario, existen semejanzas desde el punto de vista gráfico, *“deberá procederse a examinar las correspondientes marcas en el plano conceptual (...) habrá que determinar si los signos considerados gráficamente dispares, evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente”¹⁰*.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:¹¹

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 477-IP-2016.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 84-IP-2007.

⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, primera edición, pág. 240.

⁹ Óp. Cit., pág. 241.

¹⁰ Óp. Cit., pág. 241.

¹¹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0074326

- 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, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

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

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

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).¹²*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹³ para el cotejo entre los mismos:

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

En el presente caso, en relación con los signos opositores, si bien formalmente se componen de letras, lo cierto es que, conforme a los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los signos cortos, tienden a ser percibidos por el consumidor no desde una dimensión fonética, sino principalmente como una imagen o configuración gráfica, razón por la cual su análisis se aproxima al de los signos figurativos. En este sentido, el

¹² FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹³ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0074326

elemento preponderante de los signos conflicto es de naturaleza eminentemente figurativa, dado que el consumidor no lo asimila como una denominación pronunciable sino como un diseño gráfico particular.

Al respecto, es pertinente señalar que, conforme a la doctrina y jurisprudencia en materia marcaria, el análisis de elementos figurativos debe atender, entre otros aspectos, a la configuración de los trazos, la estructura, los elementos compositivos y el concepto visual que evocan.

En el caso concreto, si bien ambos signos incorporan la representación de una letra “b” en minúscula, lo cierto es que presentan diferencias relevantes en su configuración gráfica. En efecto, la “b” del signo solicitado se caracteriza por presentar bordes en color rojo, un elemento circular interno también en color rojo y trazos en tonalidades grises, generando una composición visual distinta. Por el contrario, el signo opositor carece de dichos elementos cromáticos y presenta una estructura gráfica diferente.

Adicionalmente, el signo opositor incorpora en su parte inferior un elemento concéntrico con líneas curvas que evocan ondas o movimiento, intersectado por líneas rectas horizontales y verticales que atraviesan la composición, elementos que no se encuentran presentes en la “b” del signo solicitado.

Ahora bien, en relación con el argumento del opositor según el cual su marca, al no reivindicar colores, se extendería a una amplia gama cromática, la Dirección considera que el mismo no es de recibo, en la medida en que la protección marcaria se circunscribe al signo tal como fue registrado, sin que pueda extenderse de manera ilimitada a todas sus posibles variaciones en el comercio. En derivación, no es procedente atribuir al titular derechos sobre combinaciones cromáticas específicas que no hacen parte del registro en sí mismo considerado.

En virtud de lo anterior, no se evidencia que la “b” contenida en el signo solicitado constituya una reproducción del signo opositor, ni que exista similitud figurativa relevante entre ambos elementos.

Así las cosas, al no encontrarse similitud entre los signos en conflicto, la Dirección concluye que no se configura riesgo de confusión ni de asociación en el mercado, razón por la cual no resulta necesario efectuar el análisis de conexidad competitiva entre los productos distinguidos.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **ENERGY BEVERAGES, LLC**.

Ref. Expediente N° SD2025/0074326

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **BLSX BOOST HONEY** (Mixta).



Reivindicación de colores:

RGB 0 0 0
RGB 208 212 211
RGB 172 35 53
RGB 251 0 7

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

5: Bebidas dietéticas para uso médico; bebidas enriquecidas con elementos nutricionales para uso médico; bebidas enriquecidas con vitaminas para uso médico; bebidas medicinales; bebidas para uso médico; bebidas utilizadas como complementos dietéticos; bebidas utilizadas como sustitutos de las comidas para uso médico; champús medicinales; champús secos medicinales; chicles de nicotina para ayudar a dejar de fumar; cigarrillos sin tabaco para uso médico; complementos alimenticios a base de jalea real; complementos alimenticios a base de levadura; complementos alimenticios a base de polen; complementos alimenticios a base de propóleos; complementos alimenticios a base de proteínas; complementos alimenticios a base de proteínas de soja; complementos alimenticios a base de semillas de lino; complementos alimenticios minerales; complementos alimenticios para personas o animales; complementos alimenticios de vitaminas y minerales; complementos a base de hierbas; complementos de calcio; complementos dietéticos; complementos dietéticos para la alimentación humana; complementos dietéticos alimenticios; complementos dietéticos en polvo con sabor a frutas para elaborar bebidas; complementos dietéticos de vitaminas; complementos dietéticos y nutricionales; complementos homeopáticos; complementos minerales nutricionales; complementos nutricionales a base de almidón, adaptados a fines médicos; complementos vitamínicos; complementos vitamínicos en comprimidos que disueltos en agua sirven para elaborar bebidas efervescentes; complementos vitamínicos y minerales; complementos de zinc en pastillas; comprimidos vitamínicos; cortezas para uso farmacéutico; cremas analgésicas para uso tópico; cremas antibióticas; cremas a base de hierbas para uso médico; cápsulas para adelgazar; cápsulas a base de hierbas para potenciar la sexualidad masculina; cápsulas de gelatina para productos farmacéuticos; cápsulas de gelatina vacías para productos farmacéuticos; cápsulas de ginseng para uso médico; cápsulas para medicamentos; cápsulas monodosis vacías para uso farmacéutico; cápsulas vacías para productos farmacéuticos; diuréticos; drogas para uso médico; esencia de trementina para uso farmacéutico; extractos de hierbas para uso medicinal; fármacos inductores de la erección; fármacos organoterapéuticos; ginseng para uso medicinal; gomas de mascar para uso médico; gomas para uso médico; gotas vitamínicas; hierbas de fumar para uso médico; hierbas medicinales; hierbas medicinales secas o conservadas; jalea real para uso farmacéutico; jalea real para uso médico; jarabes para uso farmacéutico; laxantes; lociones antibacterianas para las manos; lociones capilares medicinales; lociones dermatológicas; lubricantes sexuales; lubricantes de silicona para uso personal; lubricantes para uso médico; lubricantes vaginales [preparaciones higiénicas]; malta para uso farmacéutico; medicamentos; medicamentos y agentes terapéuticos; medicinas homeopáticas; menta para uso farmacéutico; mezclas para bebidas dietéticas utilizadas como sustitutos de las comidas, para uso médico; mezclas para bebidas utilizadas como sustitutos de las comidas y complementos dietéticos para uso médico; mezclas de complementos nutricionales en polvo para bebidas; pastillas medicinales; polvos utilizados como sustitutos de las comidas para uso

Ref. Expediente N° SD2025/0074326

médico; preparaciones para aumentar la fertilidad; preparaciones dietéticas alimenticias para uso médico; preparaciones para elaborar bebidas dietéticas de uso médico; preparaciones para elaborar bebidas medicinales; preparaciones farmacéuticas; preparaciones farmacéuticas para inhibir el hábito de fumar; preparaciones medicinales para adelgazar; preparaciones que contienen vitamina a; preparaciones que contienen vitamina b; preparaciones que contienen vitamina c; preparaciones que contienen vitamina d; preparaciones químico-farmacéuticas; productos farmacéuticos; píldoras para adelgazar; píldoras supresoras del apetito; píldoras para uso farmacéutico; suplementos vitamínicos líquidos; té adelgazante para uso médico; té medicinal; tónicos capilares para uso médico; vitaminas.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titulares: **CARLOS ARTURO CASTAÑEDA CIFUENTES**
AV 6 # 29 A NORTE 28
CALI VALLE DEL CAUCA
COLOMBIA

CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA BERNAL
AV 6 A NORTE # 27-21
CALI VALLE DEL CAUCA
COLOMBIA

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

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

ARTÍCULO 4: Notificar a **CARLOS ARTURO CASTAÑEDA CIFUENTES** y **CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA BERNAL**, solicitantes del registro, y a **ENERGY BEVERAGES, LLC**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS