

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 26477

Ref. Expediente N° SD2025/0007112

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 30 de enero de 2025, **EMPAQUES BIODEGRADABLES BIOCUP**, solicitó el registro de la Marca **BIOCUP** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 16 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061 del 17 de marzo de 2025. **FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL S.A.S.**, presentó oposición únicamente contra la clase 16 solicitada con fundamento en la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000.

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

*“(…) Mi mandante, la sociedad FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL S.A.S., es titular de la marca BIO (mixta) para identificar productos de las clases 3 y 16 de la Clasificación, según certificado de registro No. 602599, vigente hasta el 26 de enero de 2026. Todo lo cual obra en el expediente No. 14282858.*

*(…)*

*Asimismo, mi cliente, la sociedad FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL S.A.S., es titular de la marca BIO (mixta) para identificar productos de las clases 3 y 16 de la Clasificación, según certificado de registro No. 666943, vigente hasta el 29 de octubre de 2030. Todo lo cual obra en el expediente No. SD2020/0029629.*

*(…)*

*Los productos para los cuales se solicitó el registro de la marca BIOCUP (mixta) son idénticos a los productos para los cuales se otorgó el registro de la marca BIO (mixta) de mi mandante, por lo que necesariamente comparten el mismo mercado objetivo, usan los mismos canales de comercialización, usan los mismos medios publicitarios, son de uso complementario, y por ende, pueden generar confusión entre los consumidores.*

*De hecho, por tratarse de productos idénticos, relacionados con la industria del papel, existe una relación estrecha e inseparable desde el punto de vista de la relación competitiva o la conexidad entre los productos, tal y como se argumentará en este escrito más adelante.*

*(…)*

*De acuerdo a dichos criterios, a continuación, nos referiremos a las comparaciones a efectos de probar a su Despacho que existen entre la expresión solicitada para registro: BIOCUP, y la marca opositora: BIO; similitudes visuales, fonéticas,*

<sup>1</sup> **16:** Cajas de cartón, portacomidas de cartón, envases de cartón y papel, envases de cartón con tapa de papel, envase Kraft, contenedores de cartón y papel, tazón de cartón, pitillos en papel, vasos de cartón, vasos de papel, protector de calor de cartón, bolsas Kraft, bolsas papel o materias plásticas.

**21:** Vasos plásticos, pajillas para beber, pitillos, platos desechables, recipientes para beber.



Ref. Expediente N° SD2025/0007112

*conceptuales y gramaticales, que hacen irregistrable la expresión:*

**ANÁLISIS VISUAL**



*Como se puede observar, además de que el signo solicitado se encuentra contenido en la marca registrada (BIO), los gráficos son sustancialmente similares, lo que genera mayor confusión en el mercado. Nótese como la marca solicitada utiliza un tipo de letra similar que la marca de mi mandante y encima de la letra: “I” de cada expresión se incluye la figura de una hoja o de una planta, generando así una percepción igual.*

*(...)*

*Dadas las circunstancias, es relevante destacar que los gráficos, además de compartir el elemento denominativo que ostenta mayor importancia, evocan el mismo concepto. Teniendo en cuenta el elemento gráfico, los signos en disputa, visualmente harán pensar al consumidor que los productos de la marca: BIOCUP, se tratan de los mismos productos ofrecidos por la sociedad FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL S.A.S. con su marca: BIO.*

*(...)*

*No se observa ningún otro tipo de diferencia a excepción del sufijo: “CUP”, en el signo solicitado que pueda conllevar a un elemento diferenciador que pueda ayudar al consumidor a entender que se tratan de diferentes marcas, así mismo se debe tener en cuenta que los elementos gráficos no le aportan la suficiente distintividad al punto de permitir su registro.*

*(...)*

*Ahora bien, siendo las marcas iguales en los anteriores aspectos, no hay duda de que son idénticas desde el punto de vista conceptual; que hace referencia a la evocación de una idea, valor idéntico o semejante que pueda tener una marca frente a otra. Así pues, es claro que la marca solicitada pretende incluir una marca registrada previamente, en su conjunto marcario, lo cual causaría riesgo de confusión y asociación en el consumidor.*

*Ambos signos se encuentran conformados por la expresión BIO que evoca la misma idea. Lo que evidentemente deja que los signos en disputa, generen en el consumidor la misma idea o concepto, esto es, BIO2 para productos de papel y cartón. Es decir, ambas marcas hacen referencia a un “organismo vivo” o algo “biológico”, con la expresión: “BIO”, por lo que traen a la mente del consumidor, un concepto biológico.*

*En consecuencia, el hecho de que las marcas estén conformadas por las mismas expresiones hará que el consumidor reconozca y asocie dichas palabras a los productos ofrecidos por mi poderdante; de concederse el registro, se estaría generando daños a mi mandante, toda vez que la marca fundamento de oposición, lleva aproximadamente (14) años en el mercado, entonces resulta obvio concluir que el consumidor al ver la marca BIOCUP en el mercado, inferirá que se trata de los productos comercializados por mi mandante.*

*(...)*

*Las marcas enfrentadas tienen alta similitud fonética que puede llevar a confusión,*

Ref. Expediente N° SD2025/0007112

*teniendo en cuenta que la marca registrada se encuentra contenida en el signo solicitado, la única diferencia radica en incluir el sufijo: “CUP” en la última sílaba. Esta modificación no tiene mayor relevancia, pues no genera diferencia sustancial con la marca de mi mandante, pues su sonoridad recae en la raíz: “BIO”, así pues, al existir dos signos casi idénticos, exactamente para los mismos productos, indiscutiblemente puede llevar a la confusión del consumidor, como se puede ver a continuación:*

*BIO – BIOCUP – BIO – BIOCUP – BIO  
BIOCUP – BIO – BIOCUP – BIO – BIOCUP  
BIO – BIOCUP – BIO – BIOCUP – BIO  
BIOCUP – BIO – BIOCUP – BIO – BIOCUP*

*La marca solicitada reproduce el signo registrado, lo que indudablemente hace que su pronunciación sea en alto grado similar.*

*Además, es evidente que la modificación realizada en la marca solicitada, no resulta en una diferencia fonética apreciable que logre la distinción de los signos enfrentados, habida cuenta de su identidad evocativa.*

*En cuanto a su dicción, su pronunciación sucesiva lleva a la conclusión de estar frente a dos marcas altamente similares, ya que la expresión objeto de registro, reproduce el vocablo que hace parte del conjunto marcario de propiedad de mi poderdante, y la única diferencia existente en el signo solicitado no es suficiente para individualizarlo en el mercado.*

*Se evidencia el riesgo en el cual se puede llevar a un consumidor a error y pensar equivocadamente que se trata de un mismo origen empresarial del producto que se relaciona, esto al tener una variación muy mínima.*

*Por lo tanto, es clara la causal de irreregistrabilidad, debido a que cualquier consumidor que encuentre un producto de papel o cartón, con la expresión: BIOCUP, creará indiscutiblemente que se trata de la marca: BIO de mi mandante, la cual ya goza de un elevado posicionamiento en el mercado; esto advierte esfuerzos comerciales por parte de mi representado, que en el caso hipotético de que se conceda el registro, sería aprovechado por la solicitante de la marca objeto de oposición.*

*(...)*

*Se puede observar que las marcas son gramaticalmente similares, la marca registrada se encuentra contenida en la marca solicitada. Incluir un sufijo común en el conjunto marcario, no brinda una diferencia relevante, el signo solicitado se presta para confusión en el consumidor, ya que no es capaz de individualizarse en el mercado dada su identidad formal con la marca registrada, por lo cual este carece de distintividad, siendo motivo suficiente para establecer la irreregistrabilidad del signo solicitado.*

*La identidad de la expresión: BIO, sumado a la definición de esta, hace que necesariamente compartan las mismas características fonéticas y gramaticales, y que en lo relacionado con estos aspectos no se identifique ninguna diferencia significativa que permita pensar que los signos pudieran coexistir pacíficamente.*

*(...)*

*Es evidente que los productos de las marcas confrontadas son idénticas y tienen las mismas finalidades, puesto que ambos pertenecen a la misma clase del nomenclador internacional, y pretenden amparar los mismos productos de la industria papelera, por lo que se genera total identidad entre estos.*

*En este sentido, se debe atender la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la cual es reiterativa al señalar que el riesgo de asociación es la*

Ref. Expediente N° SD2025/0007112

*posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que se trata de una variación de la marca o que, mínimamente, hay una relación o vinculación económica.*

*La confusión generada por el hecho de la similitud de los productos, complementa la originada por la identidad de los signos anotada anteriormente, estas dos circunstancias hacen irregistrable el signo solicitado, y en el caso hipotético de que su Despacho otorgue el registro, ocasionaría un grave perjuicio a mi mandante, el cual tiene una serie de derechos adquiridos, que su Despacho está en obligación de proteger, pues a todas luces, los signos confrontados son similares al grado de confusión; y la marca solicitada pretende amparar productos iguales y relacionados que se encuentran en la misma clase de la clasificación internacional.*

*(...)*

*Así las cosas, la expresión BIOCUP en la clase 16, cumple con las dos condiciones para deducir su irregistrabilidad como marca, de un lado la identidad con la marca opositora, y de otro lado la similitud o semejanza entre los productos que distingue, lo cual debe desembocar en una lógica negación de la marca. De esta manera, es posible establecer en qué ocasiones puede existir confusión o riesgo de asociación en el mercado, y por ende no podría presentarse coexistencia pacífica entre dos marcas. (...)"*

Que dentro del término concedido para tal efecto, **EMPAQUES BIODEGRADABLES BIOCUP**, dio respuesta a la oposición argumentando:

*"(...) 4.2. LA EXPRESION BIO ES UN RADICAL DE USO COMUN EN LA CLASE 16*

*El opositor argumenta que la marca de mi representada, BIOCUP, es irregistrable para distinguir productos de la clase 16, bajo el fundamento de que "...el signo solicitado: BIOCUP reproduce la marca registrada: BIO, la diferencia que pretende la marca solicitada al incluir el sufijo: 'CUP', no alcanza a hacer distintivos los signos confrontados, y no individualiza la marca solicitada con la marca registrada..."*

*El análisis realizado por el opositor es superficial e inapropiado. El radical BIO forma parte de un número considerable de marcas (más de 35) registradas en la clase 16 (...)*

*En ese orden de ideas, la distintividad de la marca solicitada se debe analizar apreciando la expresión BIOCUP y no solamente el radical BIO como equivocadamente lo lleva a cabo el opositor. Sin duda alguna a partir de la inclusión del elemento adicional, esto es, la expresión CUP, se genera una expresión diferente en la mente del consumidor que mitiga el riesgo de confusión. Este criterio también es aplicable a aquellas marcas que fueron registradas a pesar del registro previo de la marca opositora BIO.*

*En consecuencia, la marca registrada BIO coexiste con un número considerable de marcas que contienen este radical y pertenecen a titulares diferentes. Por esta razón, no se entiende por qué no podría coexistir también con la marca BIOCUP solicitada por mi representada.*

*En ese orden de ideas, la coexistencia de marcas que incluyen el radical BIO en el mercado y, específicamente, en la misma clase 16, es una prueba de que ha sido aceptado como un elemento que puede formar parte de marcas distintivas a nombre de titulares diferentes, siempre y cuando se combine con otros vocablos que le otorguen la fuerza identificadora como ocurre en este caso con la inclusión de la expresión CUP.*

*(...)*

Ref. Expediente N° SD2025/0007112

*En consecuencia, la coincidencia del radical BIO, no puede ser el precepto para la negación del signo BIOCUP, pues hay un número considerable de signos registrados que lo incluyen en la misma clase 16, en cabeza de distintos titulares.*

*Adicionalmente, el cotejo fonético y el análisis gramatical realizados por el opositor carecen de fundamento. Esto se debe a que las similitudes alegadas se basan únicamente en que la marca solicitada contiene el radical "BIO", el cual es de uso común en la Clase 16.*

*Así como ya coexisten más de 35 marcas en la Clase 16 con diferentes titulares que incluyen el radical BIO, la marca propuesta BIOCUP también puede coexistir sin generar confusión. La presencia de un radical común no anula la distintividad del conjunto.*

*Reitero que la existencia de más de 35 marcas registradas con el radical BIO en la misma clase 16 no es un dato menor; es una evidencia contundente de la coexistencia pacífica y de la falta de riesgo de confusión real en el mercado. Esto demuestra que la Oficina de Marcas ya ha reconocido, en múltiples ocasiones, que la adición de otros elementos a BIO es suficiente para crear una marca distintiva y evitar la confusión con marcas anteriores que también lo contienen. Obligar a la marca solicitada a diferenciarse de BIO por sí solo, sería imponer un estándar irrazonable y contrario a la práctica común del registro de marcas con elementos descriptivos o de uso común.*

(...)

*En cuanto a la supuesta similitud que el opositor señala al indicar que "...encima de la letra: 'I' de cada expresión se incluye la figura de una hoja o de una planta, generando así una percepción igual", es preciso señalar que el opositor realiza nuevamente un análisis superficial y descontextualizado. Su argumento ignora que la presencia de elementos gráficos como hojas o plantas encima de la letra "i" no es exclusiva, en la clase 16 existen registradas múltiples marcas que contienen este diseño como se puede apreciar a continuación:*



*En ese orden de ideas, en la Clase 16 ya existen múltiples marcas registradas que incorporan figuras similares (hojas, plantas, etc.) para connotar aspectos ecológicos o naturales, lo que demuestra que este tipo de elementos son de uso común y descriptivo en la categoría. Por lo tanto, esta similitud aislada no es suficiente para generar confusión o afectar la distintividad del conjunto de la marca BIOCUP, la cual se apoya en una combinación visual y denominativa singular.*

(...)

*Una vez más el análisis del opositor es equivocado al centrar la similitud de las marcas comparadas exclusivamente en el radical BIO. Este enfoque ignora un principio*

Ref. Expediente N° SD2025/0007112

*esencial en el derecho marcario: la debilidad intrínseca de elementos de uso común.*

*Primero, es crucial recalcar que la expresión BIO es de uso común en la clase 16 y se ha convertido en una expresión que indica unas ciertas características o cualidades relacionadas con lo biológico, ecológico, natural u orgánico. Cuando un término se utiliza tan ampliamente en una industria para describir atributos del producto, su capacidad para diferenciar una empresa de otra es significativamente limitada. El consumidor, al ver BIO en un producto de papel o cartón, no lo asocia exclusivamente con una marca específica, sino con la naturaleza o el proceso de fabricación del producto.*

*Adicionalmente, la connotación "biológica" que el opositor le atribuye al signo BIO previamente registrado no es una característica exclusiva de su marca, sino una cualidad inherente a muchos productos en el mercado actual. Si aceptáramos el argumento del opositor, se estaría concediendo un monopolio sobre un concepto genérico, lo que iría en contra del principio de que los términos descriptivos o de uso común no pueden ser monopolizados a través de un registro marcario. La Oficina de Marcas no puede permitir que un titular impida el uso de un prefijo que es prácticamente parte del lenguaje común para describir ciertas propiedades de los productos.*

*En esencia, el análisis realizado por el opositor falla al ignorar la capacidad distintiva de la marca propuesta, BIOCUP, de crear una impresión conceptual distinta en la mente del consumidor gracias a la adición del elemento CUP. Este elemento adicional es lo que verdaderamente confiere distintividad y permite la coexistencia sin riesgo de confusión, incluso cuando comparten un radical de uso común. (...)"*

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

## Causales de irregistrabilidad en estudio

### Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

### Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero<sup>2</sup>,

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0007112

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada<sup>3</sup>.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

| Tipo  | Signo | Titular                                  | Expediente     | Niza | Clase | Trámite | Estado     | Vigencia     |
|-------|-------|------------------------------------------|----------------|------|-------|---------|------------|--------------|
| Mixta | BIO   | FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL S.A.S. | SD2020/0029629 | 11   | 3, 16 | Marca   | Registrada | 29 oct. 2030 |
| Mixta | BIO   | FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL S.A.S. | 14282858       | 10   | 3, 16 | Marca   | Registrada | 26 ene. 2036 |

Facultad oficiosa de la Administración

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encontró diferentes registros marcarios para ser tenidos en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

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

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

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

- a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.
- b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
- c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0007112

| Tipo       | Signo       | Titular          | Expediente     | Niza | Clase  | Trámite | Estado     | Vigencia      |
|------------|-------------|------------------|----------------|------|--------|---------|------------|---------------|
| Nominativa | KUUP        | MERCADERIA S.A.S | SD2021/0009535 | 11   | 16, 21 | Marca   | Registrada | 13 sept. 2031 |
| Mixta      | BLUECUP BIO | SUZANO S.A.      | SD2019/0047748 | 11   | 16     | Marca   | Registrada | 19 ago. 2030  |
| Nominativa | BLUECUP BIO | SUZANO S.A.      | SD2019/0047729 | 11   | 16     | Marca   | Registrada | 12 may. 2030  |

Los signos por comparar son los siguientes:

| Signo solicitado                                                                                                   | Signos opositores                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BIOCUP</b><br/>(Mixto)</p> |  <p><b>BIO</b><br/>(Mixto)</p> |

El signo solicitado es de naturaleza mixta, contiene la expresión BIOCUP en grafía gruesa, mayúscula inicial y minúsculas subsiguientes. Sobre la letra I se observa un elemento figurativo consistente en la forma de dos hojas en distintos tamaños.

Los signos opositores son de naturaleza mixta, contienen las expresiones BIO en grafía gruesa, mayúscula inicial y minúsculas subsiguientes, uno de ellos en color verde. Sobre uno de los signos BIO se observa un elemento figurativo consistente en la forma de una hoja sobre la letra I, mientras que en otro signo BIO se observa una forma de hoja con transparencia sobre la letra O en color verde.

| Antecedentes                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>(Mixto)</p> <p><b>BLUECUP BIO / KUUP</b><br/>(Nominativo)</p> |

Los signos traídos de oficio son de naturaleza mixta y nominativa. El signo mixto contiene las expresiones BLUECUP BIO en grafía gruesa, mayúscula inicial y minúsculas subsiguientes, acompañada de un elemento figurativo consistente en tres líneas en sentido horizontal ubicadas al lado izquierdo, además del elemento figurativo consistente en la forma de una gota en la parte inferior de la letra B.

Los signos nominativos contienen las expresiones BLUEKUP BIO y KUUP.

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.



Ref. Expediente N° SD2025/0007112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta*

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

Ref. Expediente N° SD2025/0007112

*la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.<sup>5</sup>*

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

### Comparación entre signos mixtos y nominativos

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

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

*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.*

<sup>5</sup> Ibidem

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

Ref. Expediente N° SD2025/0007112

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

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas<sup>8</sup> para el cotejo entre los mismos:

### Prevalencia del elemento nominativo

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

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)*
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”*<sup>9</sup>

### Análisis comparativo frente a las marcas opositoras BIO

Considerando que el elemento nominativo del signo solicitado en registro es el preponderante en su conjunto, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con este signo. El elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica, en mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos teniendo en cuenta que este también es el elemento preponderante en el conjunto opositor.

Esta Dirección observa que, si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al compartir la palabra BIO, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que el signo solicitado cuenta con elementos adicionales que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

En efecto, al ser pronunciadas por el consumidor, el sonido que producen no resulta similar, debido a que presentan elementos nominativos adicionales (CUP) que permiten su diferenciación fonética, ortográfica y conceptual. Así, la coincidencia en una única partícula “BIO” no puede ser precepto de negación del signo, máxime si se tiene en cuenta que hay varios signos antecedentes para la misma clase 16 que la incorporan en sus conjuntos, coexistiendo pacíficamente como se evidencia:

| Tipo | Signo | Titular | Expediente | Niza | Clase | Trámite | Estado | Vigencia |
|------|-------|---------|------------|------|-------|---------|--------|----------|
|------|-------|---------|------------|------|-------|---------|--------|----------|

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

<sup>8</sup> “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

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

Resolución N° 26477

Ref. Expediente N° SD2025/0007112

|            |                |                                                      |                |    |                     |       |            |              |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-------|------------|--------------|
| Mixta      | BIO GLOW       | DIEGO AMÉRICO FERNÁNDEZ PRECIADO                     | SD2024/0086837 | 12 | 1, 2, 8, 16, 21, 42 | Marca | Registrada | 13 ago. 2035 |
| Mixta      | EDU CAM BIO    | Lucas Bravo Reyes                                    | SD2019/0053114 | 11 | 16, 41              | Marca | Registrada | 22 feb. 2030 |
| Mixta      | GENERACION BIO | CARLOS FEDERICO RUIZ                                 | 09050722       | 9  | 16                  | Marca | Registrada | 29 dic. 2029 |
| Mixta      | BIO BABY       | GRUPO P.I. MABE, S.A. DE C.V.                        | 06078181       | 8  | 16                  | Marca | Registrada | 30 oct. 2028 |
| Mixta      | BIO-AVENTURA   | ASOCIACION DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL AGRICOLA AGROBIO | 04121330       | 8  | 16                  | Marca | Registrada | 12 jul. 2035 |
| Mixta      | WAU! BIO       | CARVAJAL EMPAQUES S.A.                               | SD2019/0029204 | 11 | 8, 16, 21           | Marca | Registrada | 16 oct. 2029 |
| Nominativa | BIO-WRAP       | POLIPACK, CIA. LTDA.                                 | 08082599       | 9  | 16                  | Marca | Registrada | 29 may. 2029 |
| Mixta      | Bio Elements   | BIOELEMENTS COLOMBIA SAS                             | SD2021/0052908 | 11 | 16                  | Marca | Registrada | 16 mar. 2032 |

Por lo anterior, no puede pretender el opositor reclamar exclusividad por una expresión que la comparten varios signos, como es el caso de “BIO” para la clase 16 del nomenclador internacional.

Además, si bien los signos objeto de comparación confluyen en la expresión “BIO”, tampoco es posible llegar a fraccionar el signo, descomponiéndolo a tal punto que se analice como un signo diverso al signo cuyo registro se solicita, con el ánimo de sustentar una supuesta confusión, dado que el análisis deberá ser realizado tal y como lo percibirá el consumidor en el mercado.

En efecto, el signo solicitado presenta un elemento adicional “**BIO**CUP” que le confiere una percepción ideológica diferente, respecto al signo opositor, esto es, “BIO” cuyo significado alude a “1. *elems. compos. Significa 'vida' u 'organismo vivo'. Biografía, biología. Microbio, aerobia.* 2. *elems. compos. Significa 'biológico, que implica respeto al medio ambiente'. Biocombustible, bioagricultura*”<sup>10</sup>, mientras que “CUP” que traduce como “taza” sugiere “f. *Vasija pequeña, por lo común de loza o de metal y con asa, empleada generalmente para tomar líquidos*”<sup>11</sup>. Así, la coincidencia en algunas partículas no puede ser precepto de negación de los signos, comoquiera que los elementos adicionales nominativos y gráficos que acompañan a la marca solicitada son suficientes para minimizar las similitudes a partir de la inclusión de la expresión “BIO”. Lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.

En vista de lo anterior, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Conclusión

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

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

<sup>10</sup> <https://dle.rae.es/bio-?m=form>

<sup>11</sup> <https://dle.rae.es/taza?m=form>



Ref. Expediente N° SD2025/0007112

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1:** Declarar infundada la oposición interpuesta por FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL S.A.S. contra la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

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



Para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase:

**16:** Cajas de cartón, portacomidas de cartón, envases de cartón y papel, envases de cartón con tapa de papel, envase Kraft, contenedores de cartón y papel, tazón de cartón, pitillos en papel, vasos de cartón, vasos de papel, protector de calor de cartón, bolsas Kraft, bolsas papel o materias plásticas.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: EMPAQUES BIODEGRADABLES BIOCUP  
Circuito Sur 35 Col Ciudad Industrial  
CP MORELIA MICHOACAN 58200 (MX)

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

**ARTÍCULO 3:** Conceder el registro de la Marca BIOCUP (Mixta).



Para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase:

**21:** Vasos plásticos, pajillas para beber, pitillos, platos desechables, recipientes para beber.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: EMPAQUES BIODEGRADABLES BIOCUP  
Circuito Sur 35 Col Ciudad Industrial  
CP MORELIA MICHOACAN 58200 (MX)

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

**ARTÍCULO 4:** Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

**ARTÍCULO 5:** Notificar a EMPAQUES BIODEGRADABLES BIOCUP, solicitante del registro y a FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL S.A.S. opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha

Resolución N° 26477

Ref. Expediente N° SD2025/0007112

resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

**ARTÍCULO 6:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 16 de abril de 2026



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