

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 35102

Ref. Expediente N° SD2025/0070903

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 17 de julio de 2025, BANINCA S.A.S., solicitó el registro de la Marca BANINCA TRABAJO CON SENTIDO HUMANO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1086, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad 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

¹ **36:** servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionada con servicios financieros, bancario, y monetario, análisis bancario, análisis financiero, análisis monetario.

Ref. Expediente N° SD2025/0070903

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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 marca previamente solicitada

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	Fecha de radicación
Mixta	BAINCOL BANCA DE INVERSIONES DE COLOMBIA	FUNDACION MUNDO MUJER	SD2025/0070841	12	36	Marca	Con oposición	17 jul. 2025 Hora: 11:47:12 a.m.
Mixta	BAINCOL BANCA DE INVERSIONES DE COLOMBIA	FUNDACION MUNDO MUJER	SD2025/0070807	12	35	Marca	Con oposición	17 jul. 2025 Hora: 11:09:41 a.m.

Los signos a comparar son los siguientes:

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).

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

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

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0070903

El signo solicitado	La marca registrada
	 

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Teniendo en cuenta los criterios de cotejo antes citados, y una vez analizados los signos BANINCA TRABAJO CON SENTIDO HUMANO / BAINCOL BANCA DE INVERSIONES DE COLOMBIA / BAINCOL BANCA DE INVERSIONES DE COLOMBIA, esta Dirección observa claras semejanzas gráficas predominantes en cada uno de los signos confrontados, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás.

El presente análisis de registrabilidad se realiza considerando que los signos objeto de comparación corresponden a marcas mixtas. La marca solicitada está compuesta por un elemento nominativo, representado por la expresión " BANINCA TRABAJO CON SENTIDO HUMANO", y un elemento gráfico. Por su parte, la marca citada como antecedente están conformadas por las denominaciones “BAINCOL BANCA DE INVERSIONES DE COLOMBIA”. Esta Dirección observa que existen similitudes relevantes en el componente gráfico de los signos enfrentados, el cual constituye un elemento preponderante en la configuración del conjunto marcario y posee un alto impacto visual. En tal sentido, dichas semejanzas gráficas resultan determinantes al momento de evaluar el riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

Como elemento gráfico, se observa que el signo solicitado el signo antecedente incorporan un logo de forma circular acompañado de la silueta de un muñeco con los brazos extendidos en señal de bienvenida. El logo solicitado se encuentra dividido en dos por colores de tonalidad azul, con un símbolo de correcto o aprobado en color blanco en la mitad. Los signos antecedentes presentan igualmente un logo circular en tonos azules, con la misma silueta del muñeco en posición de bienvenida, y en la mitad una flecha de color blanco que



Ref. Expediente N° SD2025/0070903

representa gráficamente mejora en algún ámbito. La coincidencia en la forma general, la figura del muñeco y el uso de elementos blancos sobre fondo azul genera una similitud significativa entre los signos, tanto en su composición gráfica como en la conceptualización, lo que puede inducir a confusión en el consumidor respecto al origen de los servicios asociados a los mismos.

Es importante resaltar que tanto el signo solicitado para registro como los signos previamente solicitados y utilizados como antecedentes presentan coincidencias relevantes, tales como el uso de idénticas tonalidades de color, específicamente amarillo, azul y blanco, las cuales se reproducen de manera uniforme en todos los signos comparados. Asimismo, se observa una disposición gráfica similar, consistente en un logo circular ubicado al costado izquierdo, la silueta de un muñeco con los brazos abiertos en tono amarillo situada en el borde derecho del logo circular, así como la presencia de la denominación al costado derecho del signo, compuesta por letras de mayor tamaño en color azul seguidas de letras de menor tamaño en tono amarillo. La concurrencia de todos estos elementos gráficos resulta apta para generar riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los servicios identificados con los signos.

Por su parte, la presencia del elemento denominativo "BANINCA TRABAJO CON SENTIDO HUMANO" no resulta suficiente para contrarrestar dicha similitud, en tanto la denominación no posee un grado de distintividad que permita superar el examen de registrabilidad.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

36: servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionada con servicios financieros, bancario, y monetario, análisis bancario, análisis financiero, análisis monetario.

Los signos previamente solicitados identifica:

Expedientes	Servicios
-------------	-----------

⁴ 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° SD2025/0070903

SD2025/0070841 (36): consultoría de inversiones.

SD2025/0070807 (35): publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 36 y los servicios de las clases 35 y 36 internacional (Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Escenario que se presenta en este caso, pues el consumidor podría establecer una conexión entre los servicios de servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionada con servicios financieros, bancario, y monetario, análisis bancario, análisis financiero, análisis monetario de la clase 36, los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina de la clase 35 y los servicios de consultoría de inversiones de la clase 36, debido a que se dirigen a similar público consumidor, como empresas, emprendedores y personas naturales que requieren apoyo administrativo, pueden ser ofrecidos conjuntamente dentro de una misma estructura empresarial y suelen difundirse a través de los mismos medios de publicidad, tales como páginas web corporativas que integran distintos servicios, redes sociales profesionales, campañas de marketing digital y material promocional institucional, lo que lleva al consumidor a percibirlos como partes de un mismo conjunto que proviene de un único origen empresarial.

Configurándose riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

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.

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca BANINCA TRABAJO CON SENTIDO HUMANO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la

Resolución N° 35102

Ref. Expediente N° SD2025/0070903

Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por BANINCA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a BANINCA S.A.S., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 12 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **36:** servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionada con servicios financieros, bancario, y monetario, análisis bancario, análisis financiero, análisis monetario.