

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39006

Ref. Expediente N° SD2025/0121433

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 21 de noviembre de 2025, la sociedad **BUSINESS GENERATION S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **BG** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1086 del 28 de noviembre de 2025, la sociedad **BANCO GUAYAQUIL S.A.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“Al respecto, nótese que, en el presente caso, la marca que se solicita BG (mixta) es idéntica a la marca BG (nominativa) en clases 35 y 36 de mi representada.

Y es que recuérdese que en tratándose de marcas mixtas, por regla general, el elemento nominativo será el predominante en la comparación, tal y como lo ha dispuesto en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la CAN.

En este caso, lo anterior es aún más evidente, pues el elemento gráfico en sí no evoca ningún concepto gráfico y es simplemente la reproducción de las iniciales BG

(nótese que la B se resalta en blanco y la G en negro): 

Así, la inevitable conclusión es que los elementos predominantes de las marcas (BG) son idénticos, de lo que se deriva la similitud conceptual, gramatical y fonética.

Es por lo tanto evidente que un consumidor medio colombiano podrá pensar que la marca que se solicita BG hace alusión al BANCO GUAYAQUIL, una de las entidades financieras más prestigiosas de la CAN, pues justamente “BG” es la sigla de la entidad.

Aplica por lo tanto plenamente el principio de razonabilidad, en cuanto a que el consumidor podrá pensar, razonablemente, que ambas marcas tienen el mismo origen empresarial.

Y es que nótese que la expresión BG alude a las iniciales del BANCO GUAYAQUIL, por lo que claramente cualquier marca que resulte similar será vinculada conceptualmente a la de mi representada, como ocurre en este caso.

La inevitable conclusión es que se trata de marcas confundiblemente similares.

(...)

¹ 35: Análisis de la gestión de negocios comerciales y consultoría sobre negocios comerciales; asesoramiento y consultoría en materia de dirección de empresas; consultoría de dirección de negocios; consultoría de organización y dirección de negocios; consultoría en materia de dirección de negocios; consultoría en organización y dirección de negocios; consultoría sobre dirección de negocios; auditoría empresarial; auditorías empresariales.

Ref. Expediente N° SD2025/0121433

Pues bien, al comparar las coberturas, salta a la luz que ambas marcas coinciden en identificar la consultoría, gestión y asistencias de negocios comerciales en clase 35 de lo que se deriva necesariamente que comparten los mismos medios de publicidad, canales de comercialización y finalidad.

Así mismo, en lo que respecta a la clase 36 de mi representada, nótese que esta incluye los ítems generales de servicios financieros y seguros, lo que claramente abarca también la consultoría en estos temas (son servicios de la clase 36), los cuales, razonablemente se prestan en conjunto con servicios de gestión y consultoría empresarial como los que pretende identificar la marca que se solicita.

Por lo tanto, es claro que también comparando las clases 35 y 36, existe conexidad competitiva, al tratarse de servicios que comparten medios de publicidad, canales, tipo de consumidor al que va dirigido y finalidad.

Es por lo tanto evidente la conexidad competitiva entre los servicios comparados”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **BUSINESS GENERATION S.A.S.**, no dio respuesta a la oposición.

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

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. (...).”.

Ref. Expediente N° SD2025/0121433

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 registrada

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	BG	BANCO GUAYAQUIL S.A.	SD2025/0072718	12	35, 36	Marca	Negada mediante la Resolución N°4556 del 26 de enero de 2026

Antes de verificar la identidad o similitud existente entre la marca solicitada y las marcas citadas como antecedentes, es preciso señalar que la Dirección de Signos Distintivos tendrá en cuenta la solicitud de registro para realizar el análisis de registrabilidad.

Si bien el signo opositor fue negado en primera instancia, a la fecha no cuenta con una decisión plenamente ejecutoriada, por lo que es válido para oponerse en contra del signo objeto de estudio como quiera que fue solicitado en un tiempo anterior. Así la Decisión 486 de 200 establece que para que sea procedente el estudio de registrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 el signo solicitado, “este debe se idéntico o que se asemeje, 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”.

Los signos comparados son los siguientes:

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° SD2025/0121433

Signo solicitado	Signos opositores
	BG (nominativa)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

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 Andina⁴:

- 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.

⁴ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015



Ref. Expediente N° SD2025/0121433

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 (...)»⁵.*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁶ 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 signos⁷”.

Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “BG” en caracteres especiales. De otro lado, la marca opositora es de naturaleza nominativa, compuesta principalmente por la expresión “BG”.

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

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al coincidir en el uso de la expresión “BG”, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁶ “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”.

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0121433

adicionales que generan que al ser vistos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Debemos precisar que la expresión “**BG**” corresponde a un término comúnmente utilizado en la identificación de servicios de la Clase 35 Internacional, al formar parte de diversos registros marcarios, lo cual implica que no existen derechos de exclusividad sobre su uso, como se puede observar en los registros marcarios que se citan a continuación:

Tipo	Signo	Etiqueta	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	BG BEAUTY GLAZED		TRENDY SHOP BTA S.A.S.	SD2019/0056399	11	35	Marca	Registrada
Mixta	BG CONSULTORÍA		GUSMEN ANDRES PEÑA GARCIA	SD2020/0061485	11	35, 36, 41, 42	Marca	Registrada
Mixta	BG		BG - FRANCK BICHON	SD2019/0013823	11	15, 21, 35	Marca	Registrada
Mixta	BG BODEGA GOURMET		B G BODEGA GOURMET LTDA	05122956	8	35	Marca	Registrada
Mixta	BG BOGOTA GOURMET		PAIS GOURMET S.A.S.	13049271	10	35	Marca	Registrada

El Tribunal de Justicia de la CAN ha manifestado que *“una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente⁸”*.

Por consiguiente, debemos atender a los elementos adicionales que presentan las marcas objeto de confrontación a efectos de determinar si los signos cotejados son susceptibles de generar riesgo de confusión.

Es así, como observamos que el signo solicitado a registro se encuentra conformado por un diseño gráfico distintivo que contiene los términos: “**BG**”, el segundo de los cuales se caracteriza por una tipografía especial que transmiten un impacto visual distintivo y de fácil diferenciación frente a los signos opositores, los cuales también contienen otros términos y composición gráfica.

En consecuencia, más allá de la coincidencia en el uso de una expresión de uso común, no existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión entre los signos cotejados, dado que cada uno de ellos, analizados en su conjunto, presentan elementos gramaticales, fonéticos y visuales, lo suficientemente distintivos entre sí.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial, Proceso N° 31-IP-2003.



Ref. Expediente N° SD2025/0121433

Teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos 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.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por parte de la sociedad **BANCO GUAYAQUIL S.A.**

ARTÍCULO 2. Conceder el registro de la marca **BG** (mixta).



Para distinguir servicios comprendidos en la Clase:

35: Análisis de la gestión de negocios comerciales y consultoría sobre negocios comerciales; asesoramiento y consultoría en materia de dirección de empresas; consultoría de dirección de negocios; consultoría de organización y dirección de negocios; consultoría en materia de dirección de negocios; consultoría en organización y dirección de negocios; consultoría sobre dirección de negocios; auditoría empresarial; auditorías empresariales.

De la Clasificación Internacional de Niza, Edición N°12.

Titular: **BUSINESS GENERATION S.A.S.**
Calle 73 # 9 -42 Oficina 507
Bogotá D.C.
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.

Ref. Expediente N° SD2025/0121433

ARTÍCULO 4. Notificar a la sociedad **BUSINESS GENERATION S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **BANCO GUAYAQUIL S.A.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS