

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 45444

Ref. Expediente N° SD2025/0097777

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 24 de septiembre de 2025, DISTRIBUIDORA NACIONAL GROUP S.A.S., solicitó el registro de la Marca M7 (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 8, 9, 16 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1088, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que mediante solicitud presentada el 28 de abril de 2026, DISTRIBUIDORA NACIONAL GROUP S.A.S. radicó un complemento de información en el cual manifiesta que cede el signo.

CUARTO: 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 irregistrabilidad 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.”

Modificación a la solicitud de registro

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que: "El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

¹ 8: Llaves [herramientas de mano, destornilladores no eléctricos, espátulas para artistas, estuches de picadura, estuches de manicura, limas de uñas, martillos [herramientas de mano], tenazas / pinzas*.

9: Teclados de ordenador / teclados de computadora, memorias USB / memorias flash, periféricos informáticos, calculadoras de bolsillo, auriculares telefónicos, cajas registradoras, cargadores de pilas y baterías, micrófonos.

16: Acuarelas, carpetas para documentos, lápices, archivadores [artículos de oficina], sacapuntas eléctricos o no / afilalápices [sacapuntas] eléctricos o n, cintas adhesivas de papelería o para uso doméstico, cintas correctoras [artículos de oficina], adhesivos [artículos de papelería] / autoadhesivos, líquidos correctores [artículos de oficina], pinceles / brochas [pinceles], pinceles de escritura, gomas de borrar, reglas de dibujo, gomas de borrar, lienzos para pintar / telas [lienzos] para pintar, perforadoras [artículos de oficina], archivadores [artículos de oficina].

28: Adornos para árboles de navidad, excepto artículos de iluminación y productos de confitería, figuras [juguetes] figuritas de acción, fútbol de mesa [juegos], juegos de ajedrez, juegos de cartas, juegos de construcción, juegos de mesa, juguetes de peluche / peluches [juguetes], juguetes, marionetas, modelos [juguetes] / maquetas [juguetes], modelos de vehículos a escala, muñecas, muñecas articuladas [BJD], osos de peluche, juegos de dominó, pistolas de juguete, vehículos de juguete, vehículos teledirigidos [juguetes] / vehículos de control remoto.

Ref. Expediente N° SD2025/0097777

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación."

Análisis de la modificación a la solicitud de registro

En el presente asunto, se evidencia que la solicitante DISTRIBUIDORA NACIONAL GROUP S.A.S pretende ceder la solicitud marcaria al señor MAURICIO GIRALDO GOMEZ.

Al respecto, la Dirección logró establecer que la variación pretendida no puede ser aceptada, toda vez que la misma no cumple con los requisitos mínimos exigidos en la normatividad, considerando que el documento de cesión no se encuentra suscrito por ambas partes.

Aunado a ello, se observa que el señor MAURICIO GIRALDO GOMEZ, quien funge como representante legal de la solicitante, sería a su vez el cesionario, como persona natural. Frente a tal supuesto, señala el artículo 839 del Código de Comercio:

"No podrá el representante hacer de contraparte del representado o contratar consigo mismo, en su propio nombre o como representante de un tercero, salvo expresa autorización del representado. (...)"

Por ende, se requiere, de manera adicional, acta de accionistas o documento similar, que autorice la cesión del signo en las condiciones señaladas.

En consecuencia, la solicitud se tramitará tal y como fue originalmente solicitada.

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.

•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° SD2025/0097777

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 registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	M7	OFFICEMAXS S.A.S.	15108399	10	8, 9, 16, 28	Marca	Registrada	29 abr. 2026 ⁴

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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.

⁴ De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el titular del registro marcario goza del plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento, para solicitar su renovación. Por tal motivo, encontrándose vigente dicho plazo de gracia, resulta válido para esta Entidad utilizar el antecedente atrás referenciado en el presente estudio.

Ref. Expediente N° SD2025/0097777

Jurisprudencia

Comparación entre marcas mixtas

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

De acuerdo a las reglas jurisprudenciales expuestas, es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos/servicios protegidos con estos signos, además del hecho de que 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.

Esta Dirección observa que el signo solicitado a registro **M7** frente al signo antecedente M7, es susceptible de generar riesgo de confusión por cuanto se trata de signos idénticos, en su elemento nominativo, por lo que se obvia cualquier análisis comparativo entre los mismos. Al respecto ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento o del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 21-IP-96, G.O. 318 de enero 26 de 1998. Citada en proceso 59-IP-2000, el primero de septiembre del año 2000, relativo a la marca MAX MARA).

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 servicios⁵.

⁵ 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

Ref. Expediente N° SD2025/0097777

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

8: Llaves [herramientas de mano, destornilladores no eléctricos, espátulas para artistas, estuches de picadura, estuches de manicura, limas de uñas, martillos [herramientas de mano], tenazas / pinzas*.

9: Teclados de ordenador / teclados de computadora, memorias USB / memorias flash, periféricos informáticos, calculadoras de bolsillo, auriculares telefónicos, cajas registradoras, cargadores de pilas y baterías, micrófonos.

16: Acuarelas, carpetas para documentos, lápices, archivadores [artículos de oficina], sacapuntas eléctricos o no / afilalápices [sacapuntas] eléctricos o n, cintas adhesivas de papelería o para uso doméstico, cintas correctoras [artículos de oficina], adhesivos [artículos de papelería] / autoadhesivos, líquidos correctores [artículos de oficina], pinceles / brochas [pinceles], pinceles de escritura , gomas de borrar, reglas de dibujo, gomas de borrar, lienzos para pintar / telas [lienzos] para pintar, perforadoras [artículos de oficina], archivadores [artículos de oficina].

28: Adornos para árboles de navidad, excepto artículos de iluminación y productos de confitería, figuras [juguetes] figuritas de acción, futbol de mesa [juegos], juegos de ajedrez, juegos de cartas, juegos de construcción , juegos de mesa, juguetes de peluche / peluches [juguetes], juguetes, marionetas, modelos [juguetes] / maquetas [juguetes], modelos de vehículos a escala, muñecas, muñecas articuladas [BJD], osos de peluche, juegos de dominó, pistolas de juguete, vehículos de juguete, vehículos teledirigidos [juguetes] / vehículos de control remoto.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente

Productos y/o servicios

15108399	(8): llaves, alicates, destornilladores, espátulas, estuches de pedicura, estuches de manicure, limas de uñas, limas herramientas de mano, llaves inglesas, martillos, pinzas, pelacables, taladros, tenazas, mangos de serrucho, taladro, seguetas. (9): teclados de computadora, memorias usb, ratones periféricos informáticos, calculadoras de bolsillo, auriculares, cascos, brújulas, cajas registradoras, cajas de pilas, y baterías, micrófonos, reproductores de sonido portátiles. (16): acuarelas, adhesivos (pegamento) de papelería o para uso doméstico / pegamentos de papelería o para uso doméstico,
----------	---

servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0097777

adhesivos (artículos de papelería) / autoadhesivos, máquinas eléctricas o no para afilar lápices, almohadillas para sellos, borradores para pizarras / borradores para pizarones, productos para borrar, cajas de pinturas (material escolar), cajas de papelería (artículos de oficina) / estuches de papelería (artículos de oficina), carpetas para hojas sueltas, cintas adhesivas de papelería o para uso doméstico, cintas correctoras (artículos de oficina), compases trazado / compases de dibujo, cuadrados (reglas), escuadras de dibujo, fichas (artículos de papelería), gomas de borrar, grapadoras (artículos de papelería) / abrochadoras (artículos de papelería), grapas de oficina / clips de oficina, lápices de pizarra / pizarrines, lápices*, lazos de papel (artículos de papelería), marcadores (artículos de papelería), material escolar, minas de lápices, artículos de papelería, perforadoras, pinceles / brochas (pinceles), portaminas, reglas de dibujo, reglas t para dibujo, sacápuntas eléctricos o no / afilalápices (sacapuntas) eléctricos o no, sobres (artículos de papelería).

(28): juegos y juguetes, balones y pelotas de juego, biberones para muñecas, billetes de lotería, bolas de juego, fichas, muñecas, adornos para árboles de navidad, camas muñecas casas de muñecas, dardos, juegos domino, ajedrez, pistolas de juguete, raquetas, vehículos de juguete.

Identidad de productos

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos/servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

En primer lugar, se evidencia que los signos **en clase 8**, identifican llaves, destornilladores, espátulas, limas de uñas, y otros.

En segundo lugar, se observa que en **clase 9**, ambos signos identifican teclados de ordenador / teclados de computadora, memorias USB, periféricos informáticos y similares.

Así mismo, en **clase 16** ambos signos identifican acuarelas, sacapuntas eléctricos o no, cintas adhesivas de papelería o para uso doméstico, reglas de dibujo y similares.

Finalmente, **en clase 28**, ambos signos identifican Adornos para árboles de navidad, juegos, juguetes y similares.

Todo lo cual perfecciona la relación de IDENTIDAD antedicha, por lo que no se requiere mayor análisis para acreditar los criterios de conexidad competitiva dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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 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

Ref. Expediente N° SD2025/0097777

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 1: Negar el registro de la Marca M7 (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por DISTRIBUIDORA NACIONAL GROUP S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca M7 (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por DISTRIBUIDORA NACIONAL GROUP S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca M7 (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por DISTRIBUIDORA NACIONAL GROUP S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca M7 (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por DISTRIBUIDORA NACIONAL GROUP S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Notificar de esta resolución a DISTRIBUIDORA NACIONAL GROUP 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 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 17 de junio de 2026

⁶ 8: Llaves [herramientas de mano, destornilladores no eléctricos, espátulas para artistas, estuches de picadura, estuches de manicura, limas de uñas, martillos [herramientas de mano], tenazas / pinzas*.

⁷ 9: Teclados de ordenador / teclados de computadora, memorias USB / memorias flash, periféricos informáticos, calculadoras de bolsillo, auriculares telefónicos, cajas registradoras, cargadores de pilas y baterías, micrófonos.

⁸ 16: Acuarelas, carpetas para documentos, lápices, archivadores [artículos de oficina], sacapuntas eléctricos o no / afilalápices [sacapuntas] eléctricos o n, cintas adhesivas de papelería o para uso doméstico, cintas correctoras [artículos de oficina], adhesivos [artículos de papelería] / autoadhesivos, líquidos correctores [artículos de oficina], pinceles / brochas [pinceles], pinceles de escritura, gomas de borrar, reglas de dibujo, gomas de borrar, lienzos para pintar / telas [lienzos] para pintar, perforadoras [artículos de oficina], archivadores [artículos de oficina].

⁹ 28: Adornos para árboles de navidad, excepto artículos de iluminación y productos de confitería, figuras [juguetes] figuritas de acción, futbol de mesa [juegos], juegos de ajedrez, juegos de cartas, juegos de construcción, juegos de mesa, juguetes de peluche / peluches [juguetes], juguetes, marionetas, modelos [juguetes] / maquetas [juguetes], modelos de vehículos a escala, muñecas, muñecas articuladas [BJD], osos de peluche, juegos de dominó, pistolas de juguete, vehículos de juguete, vehículos teledirigidos [juguetes] / vehículos de control remoto.

Ref. Expediente N° SD2025/0097777



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS