

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 46849

Ref. Expediente N° SD2025/0113270

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 30 de octubre de 2025, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, solicitó el registro de la marca IBIM (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1089, 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 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

44: Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Ref. Expediente N° SD2025/0113270

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 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	BIM - Busines Intelligence Marketing	JUAN MANUEL JARAMILLO MONTROYA	SD2022/0093653	11	35	Marca	Registrada	04 ago. 2033
Nominativa	BIM	Corteva Agriscience LLC	921570605	7	5	Marca	Registrada	15 jun. 2032
Mixta	Centro de Investigación CIBIM UFPS	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	SD2021/0085300	11	40, 41, 42, 44	Marca	Registrada	22 jun. 2032

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 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° SD2025/0113270

El signo solicitado	La marca registrada
	 Business Intelligence Marketing  Centro de Investigación BIM

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que: “Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0113270

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

Se encuentra en esta instancia la Dirección de Signos Distintivos ante la examinación de los signos anteriormente mencionados, encontrando que, al tratarse de marcas mixtas, es necesario identificar el elemento que ejerce una mayor influencia en la percepción del consumidor para llevar a cabo el cotejo marcario. Como se desprende del extracto jurisprudencial citado, las marcas mixtas están conformadas por elementos gráficos y denominativos, pero cuando el componente denominativo tiene un carácter preponderante, el análisis debe centrarse en este, ya que es el que guía la atención de los consumidores y determina la impresión general de la marca.

Con base en lo anterior, se pudo evidenciar por parte de esta Dirección que el signo solicitado refleja similitudes ortográficas y fonéticas respecto de los signos traídos a cotejo.

Lo primero, es que al observar la estructura de la marca solicitada es claro que esta cuenta con una secuencia de letras que se encuentran contenidas en los signos previamente registrados: **IBIM** / **BIM** - Busines Intelligence Marketing / **BIM** / Centro de Investigación **CIBIM** UFPS. Esta semejanza se aúna al hecho que el elemento preponderante en los signos es justamente esta combinación de consonantes y vocal, la cual ocupa un lugar preponderante en los signos y es el que resalta respecto de los demás elementos. Adicionalmente, el signo no presenta otras expresiones o elementos figurativos que adicioneen distintividad extrínseca al mismo, pues se trata de una que se encuentra expresamente en otros signos.

En segundo lugar, los fonemas que componen al signo solicitado se encuentran plenamente en los signos previamente registrados, pues la combinación de //BIM/ está presente en los signos **BIM** - Busines Intelligence Marketing y **BIM**, y de forma íntegra en Centro de Investigación **CIBIM** UFPS. Lo anterior, en la medida en que el sonido producido por el signo solicitado como en los vocablos de las marcas registradas, presentan similitud al pronunciarse.

Por último, los elementos figurativos que incluye el signo solicitado no son suficientes para desvirtuar las semejanzas entre los signos, pues se trata de una tipología de letra y colores que acentúan la expresión que se pretende registrar, a la vez que la única diferencia con algunos signos es la “i”, lo cual tampoco imprime mayor diferenciación al momento de diferenciar los signos.

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 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 servicios⁴.

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 servicios:

Ref. Expediente N° SD2025/0113270

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 44: Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente	Productos y servicios
------------	-----------------------

SD2022/0093653	Clase 35: Marketing digital.
-----------------------	-------------------------------------

921570605	Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños u enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos; especialmente un fungicida agrícola.
------------------	---

SD2021/0085300	Clase 44: Análisis genéticos para uso médico; exámenes genéticos con fines médicos; exploración genética para uso médico; pruebas genéticas para uso médico; cribado de ADN para uso médico; cribados de ADN con fines médicos; detección y exploración de ADN para uso médico; cribados de fármacos, alcohol y ADN para uso médico; servicios de análisis médicos con fines tratamientos; servicios de análisis médicos para el diagnóstico y tratamiento de personas, asesoramiento en genética, asesoramiento en salud pública.
-----------------------	---

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 44 (razonabilidad)

Con base en el criterio de razonabilidad, esta Dirección pudo establecer que entre las coberturas analizadas existe conexidad competitiva. Lo anterior, dado que se trata de prestaciones que pertenecen al ámbito médico y tratamientos para el mejoramiento de la salud de las personas, lo cual, a los ojos de los consumidores promedio, puede resultar en asociaciones incorrectas respecto del origen empresarial. Este tipo de asociación conlleva a que los consumidores determinen que los servicios médicos que están recibiendo y aquellos que se desprenden de esta materia (Análisis genéticos para uso médico; exámenes genéticos con fines médicos; servicios de análisis médicos para el diagnóstico y tratamiento de personas), provienen de un solo empresario o que pueda haber algún tipo

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 (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° SD2025/0113270

de asociación entre los empresarios, cuestión que podría atribuir erróneamente la calidad de uno u otro a servicios que no les corresponde tal circunstancia.

Por último, este tipo de servicios se suelen dirigir a un consumidor en común y se encuentran a través de establecimientos que comercializan este tipo de prestaciones, con lo cual se incrementa el riesgo para los consumidores de atribuir una reputación al solicitante que no le correspondería.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 44 y los productos de la clase 5 (razonabilidad)

Dado que los servicios de la clase 44 se refieren a prestaciones médicas, higiene, belleza, y servicios de agricultura y horticultura, es plausible para los consumidores asociar como empresas asociadas a aquellas detrás de las coberturas comparadas. Lo anterior, en la medida en que los productos de la clase 5 son aplicables para resolver problemas relacionados con este tipo de disciplinas (servicios de medicina - fármacos / higiene personal y animal - productos veterinarios e higiénicos / servicios de agricultura, horticultura y silvicultura - preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos; especialmente un fungicida agrícola). Por consiguiente, es posible que se atribuya de manera incorrecta la calidad y reputación que ostenta el titular de la marca registrada, a los servicios que se pretende proteger, o en su defecto se crea que se trata de una asociación entre los dos comerciantes, lo cual tampoco refleja la realidad y orienta de manera incorrecta al consumidor sobre el origen empresarial.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 (razonabilidad)

Una vez revisadas las coberturas de la clase 35, es claro para esta Dirección que existe conexidad competitiva en virtud del criterio de razonabilidad. En este caso, se trata de servicios como el marketing digital y la publicidad, siendo esta última una actividad mas amplia que suele englobar a la primera, pues se desenvuelven hacia la promoción de bienes y servicios con el fin de ser adquiridos por los consumidores.

Con base en lo anterior, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de servicios del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0113270

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca IBIM (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca IBIM (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 22 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **35:** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

⁶ **44:** Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.