

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 48774

Ref. Expediente N° SD2025/0074233

Por la cual se niega un registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 25 de julio de 2025, BRICKLE S.A.S., solicitó el registro de la Marca Brickle (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1101, 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:** La compraventa, importación, y exportación, de toda clase de mercancías, productos, materias primas, y/o artículos necesarios para el sector de la construcción, el transporte y el comercio en general; Distribución comercial al por mayor; Servicios de intermediación y apoyo comercial, exclusivamente consistentes en la promoción, gestión administrativa y asesoría comercial relativas al alquiler y arrendamiento.

36: La inversión en bienes muebles y la adquisición, administración, arrendamiento, gravamen, o enajenación de estos; Actividades de arrendamiento con bienes propios o de terceros.

Ref. Expediente N° SD2025/0074233

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 marcas previamente registradas

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	BRICKELL	GAD'S INTERNACIONAL COMPANY, S.A.	SD2022/0121536	11	6, 7, 8, 11, 35	Marca	Registrada	12 abr. 2034

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° SD2025/0074233

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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados BRICKLE / BRICKELL son similarmente confundibles en su conjunto, haciendo énfasis en el punto de vista denominativo, el cual es el elemento predominante por cuanto son las palabras las que causan un mayor impacto en la mente del consumidor en el caso concreto.

En efecto, los signos son confundibles porque el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente. Lo anterior, toda vez que, se reproduce en su totalidad la expresión relevante de la marca registrada “BRICK”, no siendo los demás elementos nominativos y gráficos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar debidamente los signos en el mercado. Asimismo, se pone de presente como el signo solicitado incorpora la vocal y letra L-E, las cuales también se encuentran incluidas en el signo antecedente en diferente disposición E-L, generando que su pronunciación sea similar generando una semejanza fonética.

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.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0074233

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: La compraventa, importación, y exportación, de toda clase de mercancías, productos, materias primas, y/o artículos necesarios para el sector de la construcción, el transporte y el comercio en general; Distribución comercial al por mayor; Servicios de intermediación y apoyo comercial, exclusivamente consistentes en la promoción, gestión administrativa y asesoría comercial relativas al alquiler y arrendamiento.

36: La inversión en bienes muebles y la adquisición, administración, arrendamiento, gravamen, o enajenación de estos; Actividades de arrendamiento con bienes propios o de terceros.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2022/0121536 clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 35 internacional de las marcas confrontadas (Criterio de Razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que existe conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos amparados por el registro previamente concedido.

En efecto, el signo solicitado pretende identificar servicios de compraventa, importación y exportación de toda clase de mercancías, distribución comercial, intermediación y apoyo comercial. Tales actividades se encuentran estrechamente relacionadas con los servicios de gestión comercial de negocios, administración comercial y trabajos de oficina distinguidos por el signo registrado, en la medida en que todos ellos convergen en la organización, promoción, desarrollo y optimización de actividades empresariales. Así, la gestión y administración comercial constituyen herramientas esenciales para la planificación y ejecución de operaciones de compraventa, distribución e intermediación, mientras que los trabajos de oficina brindan el soporte administrativo necesario para el adecuado funcionamiento de dichas actividades. En consecuencia, se trata de servicios complementarios que, desde una perspectiva funcional, participan en distintas etapas de un mismo proceso de gestión empresarial.

Adicionalmente, atendiendo a la realidad del mercado, es frecuente que los operadores económicos que prestan servicios de gestión, administración e intermediación comercial ofrezcan también servicios de publicidad como parte de un portafolio integral de soluciones empresariales. Ello obedece a que la promoción de productos, servicios o actividades comerciales constituye un complemento natural de la gestión de negocios, permitiendo al empresario no solo posicionar su propia oferta en el mercado, sino también

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° SD2025/0074233

desarrollar estrategias publicitarias para sus clientes. Esta integración de servicios responde a criterios de eficiencia empresarial, optimización de recursos y ampliación del portafolio, circunstancias que hacen razonable que un mismo agente económico participe en la prestación de todos ellos.

Configurándose así el 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.”

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

Respecto de la comparación entre los servicios de las clases 36 y 35, también resulta aplicable el criterio de razonabilidad, pues el consumidor podría asociar el origen empresarial de los signos de acuerdo con la realidad del mercado. En efecto, es razonable que el consumidor considere que quien presta servicios de inversión en bienes muebles, así como de adquisición, administración, arrendamiento, gravamen o enajenación de estos, también desarrolle actividades de gestión de negocios comerciales y administración comercial para el desarrollo de dichas actividades, motivo por el cual el empresario podría estar interesado en participar en dichas actividades comerciales para unificar su portafolio y reducir costos de producción.

En consecuencia, el consumidor medio podría considerar que tales servicios provienen de un mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas, configurándose una conexión competitiva entre ellos.

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 Brickle (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada

⁵ **35:** La compraventa, importación, y exportación, de toda clase de mercancías, productos, materias primas, y/o artículos necesarios para el sector de la construcción, el transporte y el comercio en general; Distribución comercial al por mayor; Servicios de intermediación y apoyo comercial, exclusivamente consistentes en la promoción, gestión administrativa y asesoría comercial relativas al alquiler y arrendamiento.

Ref. Expediente N° SD2025/0074233

por BRICKLE S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Brickle (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por BRICKLE S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a BRICKLE 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

⁶ 36: La inversión en bienes muebles y la adquisición, administración, arrendamiento, gravamen, o enajenación de estos; Actividades de arrendamiento con bienes propios o de terceros.