

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 51770

Ref. Expediente N° SD2025/0115138

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 5 de noviembre de 2025, COMERCIALIZADORA BYGGA S.A.S, solicitó el registro de la Marca BYGGA (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 6 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1095, 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

¹ 6: Pequeños artículos de ferretería metálicos; quincalla y pequeños artículos de ferretería metálicos; resortes [artículos de ferretería metálicos]; artículos de ferretería metálicos y pequeños artículos de ferretería metálicos; ferretería metálica; pequeños artículos de ferretería metálica; materiales de construcción metálicos; materiales de construcción metálicos para tejados; materiales de refuerzo para la construcción; materiales metálicos para la construcción.

35: Servicios de tiendas mayoristas de artículos de ferretería metálicos; servicios de tiendas mayoristas en línea de artículos de ferretería metálicos; servicios de tiendas minoristas de artículos de ferretería metálicos; servicios de tiendas minoristas en línea de artículos de ferretería metálicos; servicios de venta al por mayor relacionados con ferretería metálica; servicios de venta al por menor relacionados con ferretería metálica; servicios de tiendas mayoristas de equipos de construcción; servicios de tiendas mayoristas de herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de tiendas minoristas de equipos de construcción; servicios de venta al por mayor de maquinaria para la construcción; servicios de venta al por menor de maquinaria para la construcción; servicios de venta al por menor de utensillos manuales para la construcción; servicios de venta minorista en relación con instrumentos accionados manualmente para la construcción; servicios de venta minorista y mayorista de tuberías rígidas no metálicas para la construcción; servicios de venta mayorista en relación con equipos de construcción; servicios de venta mayorista en relación con herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta minorista de equipos de construcción; servicios de venta minorista de herramientas accionadas manualmente para la construcción.

Ref. Expediente N° SD2025/0115138

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 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	VIGA-TEC	A Y D ESTRUCTURAS S.A.S	SD2018/0019001	11	6	Marca	Registrada	30/10/2028

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 (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° SD2025/0115138

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

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 son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados **BYGGA** / **VIGA-TEC** y a pesar de que el signo solicitado tiene otros elementos gráficos estos no logran quebrantar la similitud existente.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0115138

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:

6: Pequeños artículos de ferretería metálicos; quincalla y pequeños artículos de ferretería metálicos; resortes [artículos de ferretería metálicos]; artículos de ferretería metálicos y pequeños artículos de ferretería metálicos; ferretería metálica; pequeños artículos de ferretería metálica; materiales de construcción metálicos; materiales de construcción metálicos para tejados; materiales de refuerzo para la construcción; materiales metálicos para la construcción.

35: Servicios de tiendas mayoristas de artículos de ferretería metálicos; servicios de tiendas mayoristas en línea de artículos de ferretería metálicos; servicios de tiendas minoristas de artículos de ferretería metálicos; servicios de tiendas minoristas en línea de artículos de ferretería metálicos; servicios de venta al por mayor relacionados con ferretería metálica; servicios de venta al por menor relacionados con ferretería metálica; servicios de tiendas mayoristas de equipos de construcción; servicios de tiendas mayoristas de herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de tiendas minoristas de equipos de construcción; servicios de tiendas minoristas de herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta al por mayor de maquinaria para la construcción; servicios de venta al por menor de maquinaria para la construcción; servicios de venta al por menor de utensillos manuales para la construcción; servicios de venta minorista en relación con instrumentos accionados manualmente para la construcción; servicios de venta minorista y mayorista de tuberías rígidas no metálicas para la construcción; servicios de venta mayorista en relación con equipos de construcción; servicios de venta mayorista en relación con herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta minorista de equipos de construcción; servicios de venta minorista de herramientas accionadas manualmente para la construcción.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente: SD2018/0019001, clase 6: Estructuras metálicas para la construcción.

Conexidad productos clase 6

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° SD2025/0115138

De la anterior relación de productos clasificados en la clase 6 y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican productos que, además de estar comprendidos en la misma clase, pertenecen al mismo género. Es así que, de permitirse el registro del signo solicitado, los consumidores no dispondrían de los elementos necesarios y suficientes para diferenciar, el producto y el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad.

Conexidad Clases 6 y 35

Igualmente, se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos y servicios que si bien se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional (**Clase 6 y 35**), están estrechamente relacionados y tienen finalidades afines y son razonablemente confundibles entre sí, toda vez, que los productos y servicios que pretende amparar la marca registrada consisten en productos de ferretería (6); servicios de tiendas mayoristas de artículos de ferretería metálicos (35) y entre los productos que ampara el signo registrado (clase 6) se encuentran estructuras metálicas para la construcción que son los servicios de comercialización de estos productos que pretende amparar el signo solicitado..

Dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos y/o servicios, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

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, la marca objeto de la solicitud está comprendida 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 BYGGA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por COMERCIALIZADORA BYGGA S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca BYGGA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por COMERCIALIZADORA BYGGA S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a COMERCIALIZADORA BYGGA S.A.S, 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.

Resolución N° 51770

Ref. Expediente N° SD2025/0115138

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de julio de 2026



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