

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

E. S. D.

Referencia: Advertencia de irregistrabilidad

Marca: APIARIOS EL PLATEADO

Clase: 30 Internacional

Expediente No: SD2025/0061939

Solicitante: CARLOS JAVIER SALDARRIAGA TAMAYO

Fundamento Advertencia:

Marca: EL PLATEADO

Clase: 30, 35 Internacional

Expediente No: SD2024/0084323

Titular: COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR LTDA

WILLIAM ORLANDO QUIROGA, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado de la **COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR LTDA**, me Advertir la Irregistrabilidad de la marca APIARIOS EL PLATEADO en clase 30 en Colombia.

I. HECHOS

1. La COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR LTDA es titular de la siguiente marca:

Marca	Clase	Expediente	Certificado	Estado
EL PLATEADO	30	SD2024/0084323	Pendiente	Concedida

2. El señor CARLOS JAVIER SALDARRIAGA TAMAYO pretende el registro en Colombia de la siguiente marca:

Marca	Clase	Expediente	Estado
-------	-------	------------	--------

APIARIOS EL PLATEADO	30	SD2025/0061939	Examen de fondo
----------------------	----	----------------	-----------------

3. El presente escrito se fundamenta en la existencia de una marca previamente registrada a la fecha en que fue solicitado el registro de la marca APIARIOS EL PLATEADO, con la cual se comparten altas similitudes en las denominaciones de los signos y en los productos que pretende identificar, cumpliéndose la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

II. SOBRE LA ADVERTENCIA DE IRREGISTRABILIDAD

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que a pesar de que no exista de manera expresa un artículo de la Decisión relacionado con la presentación de un aviso o advertencia de irregistrabilidad, si existe uno relacionado con las competencias que tiene esta entidad en caso de no presentarse oposiciones formales dentro del término establecido para dicho fin, en el cual se menciona que siempre se debe realizar un examen de registrabilidad riguroso a fin de evitar que, con la solicitud en estudio se afecten los derechos de los titulares de las marcas registradas y de los consumidores en general.

Así las cosas, es preciso mencionar lo establecido por el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual reza:

*“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, **la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.** En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”*

En ese orden, consideramos importante presentar este escrito, a fin de ponerle de presente a la Dirección la existencia de la marca de nuestro poderdante y las razones por las cuales, consideramos que debe ser tenida

en cuenta dentro del examen de oficio que lleva a determinar la registrabilidad o no del signo solicitado, esto con el fin de evitar decisiones adversas a la normatividad comunitaria y, por ende, a los derechos de terceros.

En virtud de lo anterior, es claro que nuestro poderdante la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR LTDA, posee interés para interponer el presente aviso de irregistrabilidad, como quiera que es titular de la marca EL PLATEADO, registrada y actualmente vigente para identificar productos de la clase 30 Internacional, la cual resulta ser similarmente confundible y conexamente competitiva con la marca tramitada bajo el expediente de la referencia.

III. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

El presente escrito, se fundamenta en la causal relativa del artículo 136, literal a) de la Decisión Andina, la causal citada establece dos requisitos, los cuales deben concurrir para que se predique la irregistrabilidad del signo pretendido, estos son:

- (i) Que la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a una marca anteriormente solicitada o registrada y,
- (ii) Que busque identificar los mismos productos/servicios o productos/ respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión asociación.

De la misma forma, ha sido ratificado por la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial 08-IP-2022:

No es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada (...) porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de

W QUIROGA ABOGADOS – DEPARTAMENTO DE MARCAS Y PATENTES

La Firma Legal de Mayor Proyección en Colombia

www.wquiroga.com

asociación en el público consumidor.

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo e indirecto:

El 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 distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así las cosas, en el presente caso encontramos que los supuestos de hecho referidos se cumplen, en tanto, la solicitud de la marca APIARIOS EL PLATEADO es similarmente confundible con la marca EL PLATEADO, registrada con prelación por mi poderdante, ya que como podemos observar al comparar las marcas, son idénticas conceptual, gramática y fonéticamente, al mismo tiempo que, los productos de cada marca son conexos.

3.1. Similitud entre las marcas:

En el presente caso, es importante determinar la forma en que deben compararse las marcas en pugna, toda vez que, cada una de ellas es de naturaleza mixta.

Por regla general se ha establecido, que es el elemento nominativo el que sobresale de los conjuntos marcarios y es sobre este que se realiza el cotejo marcario. La excepción, son los casos en donde el elemento figurativo de las marcas mixtas es preponderante y permite la diferenciación entre las marcas, situación que en el presente caso no se presenta.

En el caso en concreto, evidenciamos que si bien, cada una de las marcas contiene un tipo de letra especial y determinados colores, sigue siendo el elemento nominativo el preponderante. En consecuencia, el cotejo marcario se realizará frente al elemento nominativo.

Por otro lado, también es importante informar que la expresión APIARIOS hace referencia directa al lugar donde se agrupan un conjunto de colmenas para la cría de abejas, con el propósito de producir miel y otros productos de la colmena, así como para la polinización. En consecuencia, el termino APIARIOS resulta generico y/o descriptivo para identificar miel o derivados.

Así las cosas, el termino APIARIOS debe ser excluido del cotejo marcario por carecer de distintividad, reduciendose la marca solicitada a la expresión EL PLATEADO.

- Similitud ortográfica:

Marca solicitada: **EL PLATEADO**

Marca registrada: **EL PLATEADO**

Desde el punto de vista ortográfico, las expresiones son idénticas, toda vez que, están conformadas exactamente por las mismas palabras. Esta disposición genera una impresión confundible en cualquier contexto o escenario al cual se puede enfrentar un consumidor.

En consecuencia, de concederse la marca solicitada, existe un riesgo alto de inducir a error al público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios identificados por tales marcas.

- Similitud fonética:

**EL PLATEADO / EL PLATEADO / EL PLATEADO / EL PLATEADO / EL PLATEADO /
EL PLATEADO / EL PLATEADO / EL PLATEADO / EL PLATEADO / EL PLATEADO /
EL PLATEADO / EL PLATEADO / EL PLATEADO / EL PLATEADO / EL PLATEADO /
EL PLATEADO / EL PLATEADO**

Desde el punto de vista fonético, los signos **EL PLATEADO** al compartir la mismas expresiones, evidentemente compartirán una sonoridad idéntica.

- Similitud conceptual:

El signo solicitado EL PLATEADO resulta conceptualmente idéntico al signo previamente registrado EL PLATEADO. Ambos evocan la misma idea o concepto: una característica asociada al color plateado, es decir, un término que alude directamente a lo metálico, brillante o grisáceo, sin que exista variación semántica o conceptual alguna.

En este sentido, el consumidor no establece diferencias de significado entre los signos, pues ambos transmiten exactamente la misma noción. La jurisprudencia en materia marcaria ha señalado que la similitud conceptual por sí sola es suficiente para generar riesgo de confusión o de asociación cuando los signos evocan la misma idea y se aplican a productos o servicios relacionados.

Adicionalmente, el hecho de que los signos coincidan íntegramente en la expresión principal (EL PLATEADO) potencia la posibilidad de error, ya que el consumidor relevante no percibirá matices diferenciadores y tenderá a asociar el signo solicitado con el ya registrado, creyendo que provienen de un mismo origen empresarial o que existe algún vínculo económico entre ellos.

Por lo anterior, la coexistencia de ambos signos en el mercado resulta inviable, pues se afectaría la función esencial de la marca: distinguir de manera clara y precisa el origen empresarial de los productos o servicios.

Con base en todo lo anterior, queda más que demostrado que las marcas son conceptual, ortográfica y fonéticamente similares.

3.2. Conexidad competitiva:

La marca registrada EL PLATEADO identifica los siguientes productos:

Clase 30: Café tostado y solubles, sucedáneos del café, té, repostería y confitería, helados, miel, chocolate.

Clase 35: **Comercialización, importación y exportación, servicios de franquicias y publicidad, relacionados con:** café, sucedáneos del café, té, repostería, confitería, helados, miel, chocolate.

En el mismo sentido, la marca solicitada APIARIOS **EL PLATEADO** pretende identificar los siguientes:

Clase 30: Miel; miel a base de hierbas; miel cruda; miel de chancaca; miel de hierbas; miel, jarabe de melaza; miel natural; miel natural de maduración natural; miel, sirope de melaza; mieles; panales de miel comestibles; pastas para untar [miel].

Con base en la anterior comparación, es evidente que existe conexidad competitiva puesto que son productos intercambiables entre sí, al mismo tiempo que, se presenta razonabilidad, pues será natural que un consumidor se confunda o cuando menos asocie los productos de cada marca.

Al respecto, la conexidad competitiva entre los productos enfrentados es clara, toda vez que, pertenecen al mismo sector de la industria alimenticia, y suelen ser ofrecidos al público a través de los mismos canales de comercialización, como supermercados, plazas de mercado, grandes superficies y venta directa.

Es así, como productos como miel y derivados comparten la misma naturaleza funcional y están dirigidos a satisfacer necesidades similares de alimentación. Esta cercanía en uso, finalidad y comercialización implica que el público pueda considerar que los productos provienen de un mismo origen empresarial, por lo que el riesgo de confusión se incrementa de forma considerable.

En consideración a la evidente similitud conceptual, ortográfica y fonética entre los signos EL PLATEADO y APIARIOS **EL PLATEADO**, así como a la conexidad competitiva entre los productos que pretenden amparar, se configura un alto riesgo de confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de los mismos. Esta circunstancia vulnera el principio de especialidad marcaria y puede afectar los derechos previamente adquiridos sobre la marca registrada. Por lo tanto, con fundamento en lo anterior, solicitamos que sea negado el registro del signo solicitado, en aras de proteger el interés general, evitar el riesgo de asociación indebida y garantizar la seguridad jurídica en el sistema marcario.

IV. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificación, mi mandante y yo seremos notificados en la Secretaría de su Despacho, ubicada en la **Carrera 43A No. 1 Sur 50, Edificio Cross, Oficina 1402, Medellín**, o a través de los correos electrónicos:

- marcasypatentes@wquiroga.com
- propiedadintelectual@wquiroga.com
- gerencia@wquiroga.com

Atentamente,





WILLIAM ORLANDO QUIROGA

C.C. No. 79.583.566 de Bogotá

T.P. No. 279646 del C. S. de la J.