

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74615

Ref. Expediente N° SD2025/0003111

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 16 de enero de 2025, **JONATHAN ALEJANDRO BENAVIDES CUBIDES**, solicitó el registro de la Marca **LUCIANA PASTAS ALIMENTICIAS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1056, la señora **LUCIA DEL CARMEN GOMEZ** presentó oposición con fundamento en el Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…)

La denominación solicitada es idéntica a la marca previamente registrada, generando un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor LUCIANA VS LUCIANA y las expresión PASTAS ALIMENTICIAS esta describiendo el producto.

"La señora LUCÍA DEL CARMEN GÓMEZ G tiene registrada la marca 'Luciana' desde el año 2009, manteniendo una actividad constante hasta la fecha. Ha presentado solicitudes para proteger su marca en varias clases de Niza, de la siguiente manera:

 02093779	397595	LUCIANA		15 mar. 2030	Registrada	LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ
 02093783	397596	LUCIANA		15 mar. 2030	Registrada	LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ
 5020270026372	561436	PRODUCTOS LUCIANA			Registrada	LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ
 5020290093862	649759	Luciana		01 jun. 2030	Registrada	LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ
 5020240267208		Luciana			Bajo Examen de Fondo	LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ

La coexistencia de ambas marcas en el mercado afectaría los derechos adquiridos por mi representado y generaría un claro perjuicio en la diferenciación de los productos/servicios ofrecidos bajo la marca "Luciana". (...)

Que dentro del término concedido para tal efecto, **JONATHAN ALEJANDRO BENAVIDES CUBIDES**, no dio respuesta a la oposición.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina

¹ 30: Pastas alimenticias; pastas alimenticias al huevo; pastas alimenticias con relleno; pastas alimenticias en láminas para lasaña o canelones; pastas alimenticias frescas; pastas alimenticias secas; pastas alimenticias secas y frescas.



Ref. Expediente N° SD2025/0003111

procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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, 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.

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° SD2025/0003111

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

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	LUCIANA	LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	09093783	9	30	Marca	Registrada
Mixta	LUCIANA	LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	09093779	9	29	Marca	Registrada
Mixta	Luciana	LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	SD2024/0107208	12	29, 30, 43	Marca	Bajo Examen de Fondo
Mixta	Luciana	LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	SD2019/0093862	11	31	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 LUCIANA PASTAS ALIMENTICIAS	 LUCIANA (MIXTAS)

Reglas, jurisprudencia y doctrina aplicable a la comparación de marcas.

Análisis en conjunto durante la comparación entre marcas mixtas

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”.

Elemento predominante en las marcas mixtas



Ref. Expediente N° SD2025/0003111

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”.

Prevalencia del elemento nominativo.

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado*
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)*
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos”⁴*

Análisis Comparativo

El signo solicitado es una marca mixta compleja conformado por las expresiones LUCIANA PASTAS ALIMENTICIAS escritas en una tipología especial de letra dentro de la figura de una especie de cinta siendo preponderante la expresión LUCIANA dado su tamaño y disposición en el conjunto. La palabra LUCIANA refiere la idea de un nombre de pila femenino tratándose de una marca mixta arbitraria.

Las marcas registradas están conformadas por la expresión LUCIANA escrita en una tipología especial de letra con la reivindicación de los colores rojo y blanco como caracteres distintivos. Las marcas registradas son de naturaleza mixta arbitrarias.

Esta Dirección advierte que el signo solicitado en el presente trámite administrativo frente a la marca registrada, es susceptible de generar riesgo de confusión, por cuanto se trata de signos idénticos en sus apartados nominativos predominantes **LUCIANA**, sin que la variación en el diseño de las letras, los elementos gráficos ornamentales y la adición de los términos inapropiables “pastas alimenticias” por parte del signo solicitado, resulten suficientes para superar el mencionado riesgo de confusión.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

⁴ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0003111

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Pastas alimenticias; pastas alimenticias al huevo; pastas alimenticias con relleno; pastas alimenticias en láminas para lasaña o canelones; pastas alimenticias frescas; pastas alimenticias secas; pastas alimenticias secas y frescas.

El signo confrontado identifica:

Expedientes	Clases
09093783	30: Cacao, arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, levadura, polvos para esponjar; mostaza; especias. (Cancelada parcialmente)
09093779	29: frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas.(Cancelada parcialmente)
SD2024/0107208	29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.. 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.. 43: Servicios de restauración (alimentación).
SD2019/0093862	31: Frutos secos; granos y semillas en bruto o sin procesar; semillas; semillas en bruto; semillas en bruto o sin procesar; semillas de centeno; semillas de flores; semillas de frutas y hortalizas; semillas para la horticultura; semillas de manzanos; semillas sin procesar; semillas para pájaros; semillas para siembra; semillas de trigo; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; granos [cereales]; granos en bruto; granos en bruto o sin procesar; granos sin procesar; granos de siembra; hierbas aromáticas frescas; productos agrícolas; arándanos frescos; cocos frescos; almendras [frutos]; avellanas frescas; nueces de cola; cacahuetes frescos; calabazas frescas; semillas de lino comestibles sin procesar.

Conexión competitiva clase 30 vs clase 30 de los signos opositores

De acuerdo con lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, podemos ver que los signos confrontados, identifican o pretenden identificar productos que no sólo pertenecen a las mismas clases, sino que también se identifican plenamente con los mismos, en tanto las pastas, están comprendidas en el género de “*preparaciones hechas de cereales*”. Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado para identificar productos alimenticios como pastas, harinas y preparaciones hechas de



Ref. Expediente N° SD2025/0003111

cereales, difícilmente podrían identificar los productos de su preferencia (confusión directa) o el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

Siendo importante recordar que, en virtud de la teoría de la interdependencia, entre mayor sea la similitud entre los signos confrontados, mayor debe ser la diferenciación entre los productos o servicios que identifican, lo cual no ocurre en el presente caso.

Conexión competitiva clase 30 vs clase 29,31 y 43 de los signos opositores

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la razonabilidad entre los productos. Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial”.

Así, conforme las dinámicas del mercado, es habitual que el empresario que ofrece alimentos tales como pastas ofrezcan a su vez servicios de preparación de alimentos y bebidas a la mesa a través de restaurantes (cl.43) y sitios especializados como restaurantes de comida italiana, y que inclusive pueda ofrecer productos como quesos (clase 29) así como cereales (cl 31) máxime cuando las pastas son un producto derivado de estos últimos.

En efecto, 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 elementos y 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.

Conclusión

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 1: Declarar fundada la oposición interpuesta por la señora **LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ**.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **LUCIANA PASTAS ALIMENTICIAS (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por **JONATHAN ALEJANDRO BENAVIDES CUBIDES**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ **30:** Pastas alimenticias; pastas alimenticias al huevo; pastas alimenticias con relleno; pastas alimenticias en láminas para lasaña o canelones; pastas alimenticias frescas; pastas alimenticias secas; pastas alimenticias secas y frescas.

Ref. Expediente N° SD2025/0003111

ARTÍCULO 3: Notificar a **JONATHAN ALEJANDRO BENAVIDES CUBIDES**, solicitante del registro y a **LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ** opositor el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 23 de septiembre de 2025



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