

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74814

Ref. Expediente N° SD2025/0016583

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 26 de febrero de 2025, GRUPO SEGON SAS, solicitó el registro de la Marca ROME ALFA CRAFT BEER (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, 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 32: Bebidas a base de cerveza; cerveza de barril; cerveza de cebada; cerveza de malta; cerveza porter; cervezas; cervezas artesanales; cervezas lager; cervezas negras; cervezas no alcohólicas; cervezas rubias; cervezas sin alcohol; cestas de regalo que contienen cervezas; cócteles a base de cerveza; cócteles a base de cerveza no alcohólica; cócteles a base de cerveza sin alcohol; india pale ales [cervezas]; licor de malta [cerveza de alto contenido alcohólico]; mezclas [bebidas] a base de cerveza; mosto de cerveza; porter (cerveza); refrescos con alcohol a base de cerveza.

Ref. Expediente N° SD2025/0016583

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	RÖMER	CERVECER IA ROMER SAS	SD2020/007066 6	11	32	Marca	Registrada	19 abr. 2031
Nominativ a	ROMEO	ENALIA SAS.	07049496	8	33	Marca	Registrada	28 nov. 2027
Mixta	ap Alpha Rho	VIÑEDOS DE ALFARO S.A.	14199075	10	33	Marca	Registrada	EN PERIODO DE GRACIA 30 abr. 2025
Mixta	ALPHA CERVEZA EXPERIM ENTAL	LEONARDO FABIO QUICENO ZULETA	SD2020/009659 2	11	32	Marca	Registrada	05 may. 2031
Mixta	MONTES ALPHA	MONTES S.A.	09045092	9	33	Marca	Registrada	23 nov. 2029

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.

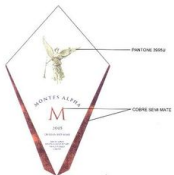
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0016583

Mixta	MONTES ALPHA M	MONTES S.A.	09058645	9	33	Marca	Registrada	16 dic. 2029
-------	-------------------	----------------	----------	---	----	-------	------------	--------------

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 ROMEO

Jurisprudencia

Análisis en comparación de marcas nominativas y mixtas

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



Ref. Expediente N° SD2025/0016583

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”.

Análisis en comparación de 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el elemento nominativo ROME ALFA CRAFT BEER / RÖMER, ROMEO, ap Alpha Rho, ALPHA CERVEZA EXPERIMENTAL, MONTES ALPHA, MONTES ALPHA M, de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas.

Así las cosas, examinados los signos en su conjunto, se observa que en los aspectos ortográfico y fonético presentan claras semejanzas, por cuanto la marca solicitada imita las marcas previamente registradas, lo que se aprecia en la coincidencia en sus cadenas vocálicas y consonánticas, en la expresión arbitraria dentro de los conjuntos comparados; así:

- **ROME ALFA CRAFT BEER / RÖMER, ROMEO**, sin que la adición de las expresiones ALFA CRAFT BEER, sean suficientes para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de las marcas registradas.

Ref. Expediente N° SD2025/0016583

- ROME **ALFA** CRAFT BEER / ap **Alpha** Rho, **ALPHA** CERVEZA EXPERIMENTAL, MONTES **ALPHA**, MONTES **ALPHA** M), sin que el cambio en las palabras ALFA y ALPHA de las letras F por PH, así como la adición de las expresiones ROME y CRAFT BEER, sean suficientes para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de las marcas registradas.

Por otra parte, 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, ya que las expresiones ALFA y ALPHA, son palabras de origen griego, que en español se escribe con F y en inglés se escribe con PH y ambas producen el sonido de la F.

Ahora bien, pese a que el signo solicitado incluye como elemento gráfico un lobo aullando enmarcado en un círculo de color negro, dos piñas de lúpulo y tipografía particular, esto no es suficiente para alejarla de la marca registrada, dadas las similitudes ortográficas y fonéticas antes señaladas.

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.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

32: Bebidas a base de cerveza; cerveza de barril; cerveza de cebada; cerveza de malta; cerveza porter; cervezas; cervezas artesanales; cervezas lager; cervezas negras; cervezas no alcohólicas; cervezas rubias; cervezas sin alcohol; cestas de regalo que contienen cervezas; cócteles a base de cerveza; cócteles a base de cerveza no alcohólica; cócteles a base de cerveza sin alcohol; india pale ales [cervezas]; licor de malta [cerveza de alto contenido alcohólico]; mezclas [bebidas] a base de cerveza; mosto de cerveza; porter (cerveza); refrescos con alcohol a base de cerveza.

Los signos previamente registrados identifican:

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° SD2025/0016583

Expedientes

Productos

SD2020/0070666 (32): Bebidas a base de cerveza; cerveza de malta; cerveza porter [cerveza negra]; cerveza stout; cerveza de trigo; cervezas ale; cervezas ale con sabor a café; cervezas aromatizadas; cervezas aromatizadas con café; cervezas lager; cervezas negras [cervezas de malta tostada]; cervezas pálidas; mosto de cerveza.

07049496 (33): Vinos y licores.

14199075 (33): Vinos.

SD2020/0096592 (32): Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

09045092 (33): Vinos.

09058645 (33): Vinos.

Identidad entre los productos de la clase 32 (marca solicitada y marcas registradas expedientes SD2020/0070666 y SD2020/0096592)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

De acuerdo con las coberturas anteriormente descritas, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos de la clase 32, los cuales no solo se encuentran dentro de la misma clase de los productos protegidos por la marca registrada (clase 32), sino que, además, no hay duda de la identidad que existe entre los mismos, dada la relación género-especie, en la medida en que las marcas objeto de estudio distinguen productos relativos a cervezas, lo cual incrementa el riesgo de confusión, sin que se requiera mayor análisis para acreditar los criterios de conexidad competitiva dispuestos por la IP-100 de 2018 por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sumado a lo anterior, y dadas las similitudes estructurales entre los signos objeto de estudio, se permiten inferir que de coexistir los signos se generaría un riesgo de confusión hacia los consumidores que, al encontrarlos en el mercado, difícilmente podrán identificar el distinto origen empresarial de los mismos.

Conexidad entre los productos de la clase 32 (marca solicitada) y los productos de la clase 33 (marca registradas expedientes 07049496, 14199075, 09045092 y 09058645)

La interpretación prejudicial 100-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que para analizar la conexión competitiva entre productos y servicios, se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor;

Ref. Expediente N° SD2025/0016583

es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas.

Es así, como para determinar el vínculo o conexión en el presente caso, tomaremos en consideración el criterio sustancial de la sustitución o intercambiabilidad entre los productos.

En este sentido, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 32 Internacional y los que distinguen las marcas registradas en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, gracias a su sustituibilidad, a pesar de la exclusión del amparo de cervezas por parte de las marcas registradas, puesto que el consumidor podría elegir si prefiere tomar vinos o cervezas, en caso de desear bebidas con contenido alcohólico.

En efecto, se observa que los productos que pretenden distinguir los signos en estudio teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad, el consumidor podría pensar equivocadamente que unos y otros comparten el mismo origen empresarial, dado que el consumidor podría optar por adquirir uno u otro producto para satisfacer la misma necesidad, al ser intercambiables entre sí.

Adicionalmente, dichos productos también comparten los mismos canales distribución y comercialización, pues el consumidor los puede adquirir en puntos de venta similares, como pueden ser: supermercados, licoreras, restaurantes y bares.

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 ROME ALFA CRAFT BEER (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por GRUPO SEGON SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a GRUPO SEGON SAS, 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.

⁵ **32:** Bebidas a base de cerveza; cerveza de barril; cerveza de cebada; cerveza de malta; cerveza porter; cervezas; cervezas artesanales; cervezas lager; cervezas negras; cervezas no alcohólicas; cervezas rubias; cervezas sin alcohol; cestas de regalo que contienen cervezas; cócteles a base de cerveza; cócteles a base de cerveza no alcohólica; cócteles a base de cerveza sin alcohol; india pale ales [cervezas]; licor de malta [cerveza de alto contenido alcohólico]; mezclas [bebidas] a base de cerveza; mosto de cerveza; porter (cerveza); refrescos con alcohol a base de cerveza.

Resolución N° 74814

Ref. Expediente N° SD2025/0016583

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de septiembre de 2025



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