

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 76944

Ref. Expediente N° SD2025/0010633

“Por la cual se concede un registro”

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

En ejercicio de sus facultades legales, en particular las conferidas por el Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que por solicitud presentada el 10 de febrero de 2025, macadamias sas solicitó el registro de la (del) Marca Macadamia Milkcake Repostería (Mixta) para distinguir los siguientes productos y/o servicios de la clasificación internacional de Niza comprendidos en las clases:

30: Arroz con leche; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de chocolate; bebidas de te con leche; cacao; cacao con leche; café; café con leche; caramelos blandos; chocolate; chocolate con leche [bebida]; crema inglesa; crème brûlée / crema quemada; creps [filloas] / panqueques / tortitas; cristales de gelatina aromatizados para hacer productos de confitería de gelatina; cruasanes; decoraciones de azúcar para pasteles; decoraciones de chocolate para pasteles; dulce de leche; esencias para alimentos, excepto esencias etéricas y aceites esenciales; espesantes para helados cremosos; espesantes para uso culinario; estabilizantes para nata montada / estabilizantes para crema batida; fermentos para masas para hornear; frutos secos recubiertos de chocolate; galletas de malta; galletas de mantequilla / galletas [petits-beurre]; galletas rellenas; galletas saladas [crackers]; galletas*; glaseados brillantes; gluten preparado en forma de producto alimenticio; gofres / barquillos / conos [barquillos]; golosinas / caramelos; granos de café tostados; harina de flor / harina de trigo; harina de frutos secos; harina de maíz; harinas*; helados / nieves [helados]; helados cremosos; levadura*; macarons [pastelería]; masa para hornear; masa para rebozar / masa para freír; mazapán; mezclas para tortitas saladas; mezclas pasteleras; miel; mousse de chocolate; napolitanas de chocolate / chocolatinas de hojaldre; nuez moscada [especia]; obleas de papel comestible; oro comestible para decorar alimentos y bebidas; palomitas de maíz / rosetas de maíz; pan ácimo / pan ázimo; pan de especias / pan de jengibre; pan rallado / pan molido; pan*; panecillos; papel comestible; papel de arroz comestible; pasta de azúcar [producto de confitería]; pasta de azúcar para confitería; pasta de frutas [producto de confitería] / gomitas [productos de confitería]; pasteles de carne [empanadas de carne] / empanadas de carne [pasteles de carne]; pasteles* / tortas [pasteles]; polvos de hornear; polvos para hacer helados cremosos; polvos para productos de pastelería y repostería; pralinés / bombones de chocolate / garrapiñadas; preparaciones aromáticas para uso alimenticio; preparaciones para glasear pasteles; preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café; productos de confitería / dulces; productos de confitería a base de almendras; productos de confitería a base de cacahuètes / productos de confitería a base de cacahuete / productos de confitería a base de maní; productos de confitería a base de frutas; productos de confitería en forma de mousses; productos de confitería para decorar árboles de Navidad; productos de pastelería; productos de pastelería danesa; productos para sazonar; profiteroles; propóleos*; pudines / budines; pudines de leche; refrigerios a base de arroz; refrigerios a base de cereales; regaliz [productos de confitería]; rollitos de primavera / rollitos primavera; sal de cocina; sándwiches / bocadillos y emparedados; sorbetes [helados]; sucedáneos de cacao; sucedáneos del azúcar para uso culinario; sucedáneos del café; sucedáneos del té; sucedáneos del té a base de flores u

Ref. Expediente N° SD2025/0010633

hojas; tartas; tartas saladas / empanadas; té helado; té*; tisanas; tostones [pan frito] / crutones / picatostes; turrón; vainillina [sucedáneo de la vainilla]; yogur helado [helado cremoso]..

Que el signo solicitado fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1061, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

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 examen de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 a 137 de la mencionada Decisión, que permitan a la Oficina Nacional Competente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.”¹

De esta manera, el Tribunal ha establecido cuatro características del examen de registrabilidad a realizarse por la Oficina Nacional Competente, a saber: i) debe ser realizado de oficio; ii) es integral; iii) debe plasmarse en una resolución motivada y iv) es autónomo.² Sobre la realización de oficio del examen y su integralidad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

1. *El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
2. *El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. (...)”³*

Capacidad del signo para constituir marca

De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, puede constituir marca cualquier signo que resulte apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que a su vez sea susceptible de representación gráfica.

Según dicha disposición pueden constituir marca las palabras o combinaciones de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas, así como cualquier combinación de estos signos o medios.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2003

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2013

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 180-IP-2006.

Ref. Expediente N° SD2025/0010633

Causales de irregistrabilidad

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla en sus artículos 135 y 136 dos conjuntos de disposiciones tendientes a prohibir el registro como marca de aquellos signos que se encuadren en los supuestos de hecho allí previstos.

Se le conoce al primer grupo de prohibiciones contenidas en el artículo 135 como causales absolutas de irregistrabilidad de los signos dado que, o no pueden ser marca o el legislador considera que no pueden ser apropiados en exclusiva. Por su parte, al grupo de causales contenidas en el artículo 136 se les conoce como causales relativas, en la medida en que pudiendo el signo constituir marca, su apropiación afectaría derechos adquiridos por terceros.

Si luego de realizado el examen de registrabilidad por la Oficina Nacional Competente, esta determinare que el signo solicitado para registro como marca se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 o 136 mencionados, denegará el registro. En caso contrario la Oficina Nacional Competente deberá conceder el registro.

Aunado a lo anterior, la Decisión 486 ha establecido en su artículo 137 la posibilidad para la Oficina Nacional Competente de denegar el registro del signo, en caso de que, únicamente con base en indicios razonables, pueda inferir que este fue solicitado con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

De otra parte, el artículo 15 de la Decisión 876 de la Comunidad Andina contempla “Régimen Común sobre Marca País”, estableció que la Oficina Nacional Competente denegará, de oficio o a petición de parte, el registro de cualquier signo distintivo que sea idéntico o similar a una marca país protegida, a menos que la solicitud de registro sea realizada por el mismo titular, por quien ejerza los derechos de la marca país o por cualquier persona expresamente autorizada. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente consultará las marcas país comunicadas en el marco de la Decisión 876 de 2021 y las tendrá en cuenta al adoptar decisiones sobre el registro de signos distintivos.

Registrabilidad del signo solicitado

Esta Dirección ha procedido a realizar el examen de registrabilidad del signo Macadamia Milkcake Repostería (Mixta), lo cual le ha permitido concluir lo siguiente.

En primer lugar, debe indicarse que el signo Macadamia Milkcake Repostería (Mixta) constituye marca conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. En este mismo sentido, el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 135 de dicha decisión.

Por su parte, revisado el Registro Público de la Propiedad Industrial, y adicionalmente al no haberse presentado oposiciones fundamentadas que pudieran desvirtuar el registro de la marca, se concluye que el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 136 de la mencionada norma comunitaria andina.

Por último, esta Dirección no tiene indicios razonables que le permitan inferir que el signo solicitado se esté solicitando para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486.

Ref. Expediente N° SD2025/0010633

Finalmente, una vez consultadas las marcas país comunicadas y protegidas en Colombia de conformidad con la Decisión 876 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla, se evidencia que el signo solicitado a registro no se encuentra incurso en la causal prevista en el artículo 15 de la mencionada Decisión.

Así las cosas, esta Dirección ha establecido que el signo Macadamia Milkcake Repostería (Mixta) solicitado para registro posee la capacidad distintiva suficiente para identificar los productos y/o servicios solicitados, y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De acuerdo con lo antes expuesto esta Dirección,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conceder el registro de la (del) Marca Macadamia Milkcake Repostería (Mixta), para distinguir productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12, comprendidos en la(s) clase(s):

30: Arroz con leche; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de chocolate; bebidas de te con leche; cacao; cacao con leche; café; café con leche; caramelos blandos; chocolate; chocolate con leche [bebida]; crema inglesa; crème brûlée / crema quemada; creps [filloas] / panqueques / tortitas; cristales de gelatina aromatizados para hacer productos de confitería de gelatina; cruasanes; decoraciones de azúcar para pasteles; decoraciones de chocolate para pasteles; dulce de leche; esencias para alimentos, excepto esencias etéricas y aceites esenciales; espesantes para helados cremosos; espesantes para uso culinario; estabilizantes para nata montada / estabilizantes para crema batida; fermentos para masas para hornear; frutos secos recubiertos de chocolate; galletas de malta; galletas de mantequilla / galletas [petits-beurre]; galletas rellenas; galletas saladas [crackers]; galletas*; glaseados brillantes; gluten preparado en forma de producto alimenticio; gofres / barquillos / conos [barquillos]; golosinas / caramelos; granos de café tostados; harina de flor / harina de trigo; harina de frutos secos; harina de maíz; harinas*; helados / nieves [helados]; helados cremosos; levadura*; macarons [pastelería]; masa para hornear; masa para rebozar / masa para freír; mazapán; mezclas para tortitas saladas; mezclas pasteleras; miel; mousse de chocolate; napolitanas de chocolate / chocolatinas de hojaldre; nuez moscada [especia]; obleas de papel comestible; oro comestible para decorar alimentos y bebidas; palomitas de maíz / rosetas de maíz; pan ácimo / pan ázimo; pan de especias / pan de jengibre; pan rallado / pan molido; pan*; panecillos; papel comestible; papel de arroz comestible; pasta de azúcar [producto de confitería]; pasta de azúcar para confitería; pasta de frutas [producto de confitería] / gomitas [productos de confitería]; pasteles de carne [empanadas de carne] / empanadas de carne [pasteles de carne]; pasteles* / tortas [pasteles]; polvos de hornear; polvos para hacer helados cremosos; polvos para productos de pastelería y repostería; pralinés / bombones de chocolate / garrapiñadas; preparaciones aromáticas para uso alimenticio; preparaciones para glasear pasteles; preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café; productos de confitería / dulces; productos de confitería a base de almendras; productos de confitería a base de cacahuètes / productos de confitería a base de cacahuete / productos de confitería a base de maní; productos de confitería a base de frutas; productos de confitería en forma de mousses; productos de confitería para decorar árboles de Navidad; productos de pastelería; productos de pastelería danesa; productos para sazonar; profiteroles; propóleos*; pudines / budines; pudines de leche; refrigerios a base de arroz; refrigerios a base de cereales; regaliz [productos de confitería]; rollitos de primavera / rollitos primavera; sal de cocina; sándwiches / bocadillos y emparedados; sorbetes [helados]; sucedáneos de cacao; sucedáneos del azúcar para uso

Ref. Expediente N° SD2025/0010633

culinario; sucedáneos del café; sucedáneos del té; sucedáneos del té a base de flores u hojas; tartas; tartas saladas / empanadas; té helado; té*; tisanas; tostones [pan frito] / crutones / picatostes; turrón; vainillina [sucedáneo de la vainilla]; yogur helado [helado cremoso].



Reivindicación de colores:

Azul, café y blanco

Titular (es): macadamias sas
Carrera 40 # 65 - 76
MEDELLIN 05001 ANTIOQUIA
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 2. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 3. Notificar a macadamias sas, solicitante del registro, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado 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 30 de septiembre de 2025

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

DANIEL MOR GARCIA