

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84962

Ref. Expediente N° SD2025/0012618

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 14 de febrero de 2025, Samyang Roundsquare Inc., solicitó el registro de la Marca PEPPPO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1059, 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 irregistrabilidad 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 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,

¹ 9: Aplicaciones informáticas para teléfonos móviles; software de aplicación descargable para entornos virtuales; software de computador para el suministro de contenido digital en un entorno virtual; archivos de imagen descargables; archivos multimedia descargables; grabaciones digitales de vídeo descargables; emoticonos descargables para teléfonos móviles; cupones descargables; publicaciones electrónicas descargables; grabadoras de vídeo personales [PVR]; gafas 3D; videocámaras digitales; gafas de realidad virtual; cascos auriculares para teléfonos inteligentes.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0012618

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
Nominativa	PEPPA PIG	HASBRO CONSUMER PRODUCTS LICENSING LIMITED	14258389	10	3, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41	Marca	Registrada	20-feb-2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	PEPPA PIG

Jurisprudencia

•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° SD2025/0012618

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 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 comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, por cuanto al apreciarlos en conjunto, se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, como quiera que el signo solicitado reproduce parte relevante del signo previamente registrado.

Al compararse los conjuntos marcarios en conflicto, esta Dirección encuentra que los mismos comparten en su estructura vocales y consonantes, tal y como se observa a continuación:

PEPPO·/·PEPPA·PIG

Al analizar en conjunto los signos cotejados, se evidencia una marcada similitud ortográfica en la presencia de las letras “P”, “E”, “P” y “P”, las cuales constituyen el núcleo distintivo compartido entre los signos enfrentados. Si bien el signo registrado incorpora la expresión “PIG”, este elemento no altera la secuencia principal ni introduce variaciones sustanciales que permitan una diferenciación efectiva, pues en su estructura incluye íntegramente el término “PEPPA”, que guarda una estrecha semejanza con “PEPPO”. Esta reproducción parcial refuerza la confusión entre los signos, al generar una impresión marcaria altamente similar en el consumidor.

Desde el punto de vista fonético, las marcas presentan una similitud relevante, ya que ambas comparten la misma secuencia sonora inicial “PEP”. La diferencia entre “PO” y “PA” no genera un impacto significativo en la percepción global, pues el resto de la estructura marcaria permanece fonéticamente cercana, lo que incrementa el riesgo de confusión entre los signos.

Ref. Expediente N° SD2025/0012618

Incluso considerando que el signo solicitado es mixto, los elementos gráficos presentes en el signo solicitado, tales como la tipografía o el diseño, no resultan lo suficientemente distintivos para alterar la percepción general del consumidor. Permitir la diferenciación únicamente por la inclusión de elementos adicionales o variaciones gráficas abriría la posibilidad de que terceros incorporen modificaciones mínimas en signos preexistentes, argumentando una supuesta distintividad.

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

9: Aplicaciones informáticas para teléfonos móviles; software de aplicación descargable para entornos virtuales; software de computador para el suministro de contenido digital en un entorno virtual; archivos de imagen descargables; archivos multimedia descargables; grabaciones digitales de vídeo descargables; emoticonos descargables para teléfonos móviles; cupones descargables; publicaciones electrónicas descargables; grabadoras de vídeo personales [PVR]; gafas 3D; videocámaras digitales; gafas de realidad virtual; cascos auriculares para teléfonos inteligentes.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 14258389-Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; extintores; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes; soportes de grabación magnéticos, discos acústicos; equipos de procesamiento de datos y ordenadores; grabaciones de sonido, música y vídeo; tonos de llamada y archivos descargables de música, MP3, gráficos y vídeo para dispositivos inalámbricos de telecomunicación; programas de juegos informáticos; software de videojuegos; programas de juegos informáticos descargados desde Internet [software]; programas de videojuegos almacenados en cartuchos, disquetes, CD-ROM, casetes, cintas y minidisques; lectores de discos compactos; discos compactos (audio y vídeo); lectores de DVD; software (grabado); programas informáticos (descargables); películas expuestas; lectores de casetes; linternas mágicas; artículos de óptica; discos

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 (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° SD2025/0012618

gramofónicos; chalecos salvavidas; soportes de audio; estéreos portátiles; cintas de vídeo; casetes de vídeo; grabadoras de vídeo; cartuchos de videojuegos; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras; máquinas de calcular.

Expediente 14258389 Clase 35: Servicios de merchandising; promoción de ventas, para terceros, en particular marketing y promoción de productos y servicios de todo tipo, también por portales en línea; venta minorista por Internet y otras redes informáticas y electrónicas de comunicación en el ámbito del entretenimiento, a saber, de contenidos de audio, de vídeo, audiovisuales, musicales y multimedia, así como de productos relacionados.

Criterio de identidad entre los productos de la clase 9:

Dada la cobertura del signo solicitado y la del signo previamente registrado, esta Dirección encuentra que se configura conexidad competitiva. El signo solicitado pretende distinguir productos relacionados con aplicaciones informáticas para teléfonos móviles, software descargable para entornos virtuales, archivos multimedia, grabaciones digitales de vídeo, publicaciones electrónicas, gafas 3D, gafas de realidad virtual, videocámaras digitales, cascos auriculares y grabadoras de vídeo personales.

En relación con el signo previamente registrado, la conexidad se configura por la coincidencia total en la naturaleza, finalidad y productos, ya que todos amparan software descargable, programas informáticos, archivos multimedia, grabaciones de vídeo, artículos de óptica, gafas, cascos, dispositivos de reproducción audiovisual y productos tecnológicos relacionados, sin que exista diferencia sustancial entre las coberturas enfrentadas. Los productos descritos por el signo solicitado corresponden directamente a los productos identificados por el signo previamente registrado, lo que impide establecer una distinción clara entre ellos.

Esta coincidencia permite afirmar que el consumidor se verá enfrentado a productos idénticos en su contenido y propósito, lo que genera un riesgo directo de confusión respecto a su procedencia empresarial, al no existir elementos diferenciadores sustanciales entre las coberturas enfrentadas.

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.

Criterio de razonabilidad entre los productos de la clase 9 y los servicios de la clase 35:

Dada la cobertura del signo solicitado y la del signo previamente registrado en la clase 35, esta Dirección encuentra que se configura conexidad competitiva bajo el criterio de razonabilidad. El signo solicitado pretende distinguir productos relacionados con aplicaciones informáticas para teléfonos móviles, software descargable para entornos virtuales, archivos multimedia, grabaciones digitales de vídeo, publicaciones electrónicas, gafas 3D, gafas de realidad virtual, videocámaras digitales, cascos auriculares y grabadoras de vídeo personales.

En relación con el signo previamente registrado, la conexidad se configura por la cercanía funcional entre los productos tecnológicos y los servicios de promoción, comercialización y venta minorista de productos de todo tipo, especialmente en el ámbito del

Ref. Expediente N° SD2025/0012618

entretenimiento digital, ya que de manera razonable, el titular de un signo registrado para servicios de marketing y merchandising puede ofrecer directamente software, dispositivos electrónicos y contenido multimedia como parte integral de su operación, incluyendo plataformas de venta, catálogos interactivos y campañas digitales. Aunque se trata de coberturas que pueden operar de forma independiente, ambos grupos convergen en la práctica del mercado tecnológico y comercial, en la que los prestadores de servicios de promoción y venta minorista incluyen frecuentemente productos digitales y electrónicos como parte de sus estrategias de posicionamiento y distribución.

Esta coincidencia en sectores y dinámicas de mercado permite afirmar que el consumidor puede asociar razonablemente los productos y servicios enfrentados a un mismo origen empresarial, en tanto el proveedor de servicios de promoción puede ofrecer directamente software, dispositivos multimedia y productos tecnológicos relacionados. Así pues, se refuerza el vínculo entre las coberturas enfrentadas y genera un riesgo directo de confusión respecto a la procedencia de los productos y servicios en cuestión.

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 PEPPO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Samyang Roundsquare Inc., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Samyang Roundsquare Inc., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 21 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA

⁵ 9: Aplicaciones informáticas para teléfonos móviles; software de aplicación descargable para entornos virtuales; software de computador para el suministro de contenido digital en un entorno virtual; archivos de imagen descargables; archivos multimedia descargables; grabaciones digitales de vídeo descargables; emoticonos descargables para teléfonos móviles; cupones descargables; publicaciones electrónicas descargables; grabadoras de vídeo personales [PVR]; gafas 3D; videocámaras digitales; gafas de realidad virtual; cascos auriculares para teléfonos inteligentes.

Ref. Expediente N° SD2025/0012618

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

