

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 85423

Ref. Expediente N° SD2025/0014391

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 20 de febrero de 2025, CARLOS GABRIEL RIVAS CASTILLO, solicitó el registro de la Marca Millenary Vitamins desinchá (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 30: Bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de té; bebidas de té; café, té, cacao y sucedáneos del café; té*.

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° SD2025/0014391

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
Mixta	desinchá	DESINCHA LTDA.	SD2018/0101623	11	30, 32	Marca	Registrada	22 may. 2030
Mixta	milenaria	RUBEN DARIO CARDENAS DUARTE	SD2018/0072402	11	32, 35, 43	Marca	Registrada	17 abr. 2030
Mixta	MATCHAKAI NUTRICIÓN MILENARIA	Laura Sofía Valencia Mora	SD2021/0045060	11	30	Marca	Registrada	27 dic. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0014391

El signo solicitado	Las marcas registradas
	  

Jurisprudencia

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



Ref. Expediente N° SD2025/0014391

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

En el caso que nos ocupa, le corresponde a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro MILLENARY VITAMINS DESINCHÁ (Mixta) se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de 2000.

En el presente caso, desde el punto de vista conceptual, el término “MILLENARY” corresponde a la traducción al español de “milenario”, vocablo que evoca algo ancestral, tradicional o con larga existencia, lo que lo asocia directamente con los signos MILENARIA y MATCHAKAI NUTRICIÓN MILENARIA. En consecuencia, el conjunto solicitado reproduce elementos conceptuales esenciales de los signos anteriores, evocando ideas afines de bienestar, salud natural y tradición, lo que refuerza la posibilidad de confusión o asociación indirecta respecto del origen empresarial de los productos.

Ahora, en cuanto al cotejo ortográfico, esta Dirección observa que los signos en cotejo resultan confundiblemente similares en el aspecto nominativo, toda vez que reproducen las expresiones “DESINCHÁ” con la misma secuencia de letras, orden, extensión y estructura silábica, así como el fragmento “M-I-L-E-N-A-R” dentro de su conjunto. Si bien la expresión “DESINCHÁ” hace referencia a la idea de “deshinchar” o “desinflamar” y no constituye un concepto susceptible de apropiación exclusiva, la forma distintiva en que dicha expresión se presenta al consumidor “*desinchá*” sí le confiere fuerza distintiva suficiente para recibir protección marcaria. En consecuencia, la coincidencia en los grafemas que utiliza el signo solicitado respecto de los previamente registrados, eleva el riesgo de confusión para los consumidores.

Por último, desde el aspecto fonético, al ser articuladas las denominaciones MILLENARY VITAMINS DESINCHÁ / DESINCHÁ / MILENARIA, se genera un impacto sonoro altamente semejante, derivado de la disposición de los fonemas utilizados. En efecto, la coincidencia plena en la expresión “DESINCHÁ” y el elemento inicial “MILLENARY/MILENARIA” producen una pronunciación cercana y una cadencia auditiva semejante que facilita la confusión en el consumidor medio.

En cuanto a las semejanzas gráficas observadas, tratándose de marcas mixtas, debe señalarse que el carácter distintivo de los signos recae principalmente en su componente denominativo, el cual constituye el elemento que el consumidor retiene en la memoria y utiliza para identificar o solicitar los productos. Sin perjuicio de lo anterior, se evidencian otros elementos visuales coincidentes —como el uso de tipografía estilizada, la presencia de hojas ornamentales y la inclusión destacada de la palabra “DESINCHÁ”— que refuerzan las similitudes generales de conjunto.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0014391

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:

Clase 30: Bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de té; bebidas de té; café, té, cacao y sucedáneos del café; té*.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2018/0101623

Clase 30: Bebidas a base de té; bebidas a base de café; extracto de café; café en forma de grano entero; café en polvo; café soluble; té de frutas; alimentos a base de avena; productos de pastelería y confitería a base de almendras; arroz; arroz instantáneo; arroz dulce; avena pelada; avena en hojuelas; gomas de mascar y mentas para refrescar el aliento; barras de cereal; barras de cereal hiperproteico; bebidas de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de manzanilla; bebidas de té; bebidas a base de chocolate; bebidas de cacao con leche; bebidas de café con leche; bebidas de chocolate; galletas; galletas; pasteles; bombones hechos de azúcar; cacao; perros calientes; café; café sin tostar; dulces; hierbas aromáticas; especias; harina; gomas de mascar; espaguetis; productos de pasta; maíz procesado; salsas; panes; alimentos a base de harinas; productos para sazonar.

Clase 32: Jugos de fruta; agua mineral [bebida]; bebidas sin alcohol con sabor a café; bebidas sin alcohol con sabor a té; aguas [bebidas]; polvo para preparar jugos; agua potable para beber.

Expediente SD2018/0072402

Clase 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.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Expediente SD2021/0045060

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° SD2025/0014391

Clase 30: Bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; café, té, cacao y sucedáneos del café; extractos de té para uso culinario; hojas de té procesadas; sucedáneos del té; té verde; té verde instantáneo; té*; productos de pastelería; barritas rellenas de chocolate; pasteles de té; té verde japonés; granola.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 internacional de los expedientes SD2018/0101623 y SD2021/0045060 – Criterio de identidad

Es importante precisar que los signos distintivos no identifican clases en abstracto, sino productos o servicios específicos, y que dentro de una misma clase pueden coexistir bienes agrupados principalmente por razones de finalidad general, más que por compartir características funcionales, técnicas o de origen empresarial.

No obstante, en el presente caso se observa una coincidencia evidente entre las coberturas confrontadas, toda vez que tanto el signo solicitado como la marca previamente registrada pretende distinguir productos idénticos comprendidos en la clase 30 del nomenclador internacional, a saber, *“bebidas a base de café; bebidas a base de té; café, cacao; té”*.

En atención a los factores de conexidad competitiva, esta Dirección considera innecesario un examen más profundo para determinar que los productos amparados por el signo en conflicto comparte la misma naturaleza, género y finalidad comercial, al estar dirigidos al consumo humano y orientados al mercado de bebidas calientes o frías derivadas del té, el café o el cacao.

Asimismo, se advierte que dichos productos suelen ofrecerse en los mismos canales de comercialización como supermercados, tiendas especializadas, cafeterías y plataformas de comercio electrónico, y se dirigen al mismo público consumidor general, sin que medien diferencias sustanciales en su uso, propósito o forma de presentación.

Al compartir productos idénticos dentro de la misma clase, con idéntico destino, finalidad y público objetivo, se configura un alto grado de conexidad competitiva por identidad, lo que aumenta la probabilidad de que el consumidor asocie erróneamente los signos como pertenecientes al mismo origen empresarial o a empresas vinculadas entre sí.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 y los productos de la clase 32 internacional de los expedientes SD2018/0101623 y SD2018/0072402 – Criterio de sustituibilidad y razonabilidad

Una vez examinadas las coberturas, esta Dirección encuentra conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 que pretende amparar el signo solicitado, a saber *“bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de té; bebidas de té; café, té, cacao y sucedáneos del café; té”* y los productos comprendidos en la clase 32 de los expedientes citados, consistentes en *“jugos de fruta; agua mineral [bebida]; bebidas sin alcohol con sabor a café; bebidas sin alcohol con sabor a té; aguas [bebidas]; polvo para preparar jugos; agua potable para beber”* y *“cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*.

Los bienes confrontados comparten naturaleza y finalidad, al estar todos destinados al consumo humano como bebidas refrescantes o estimulantes, las cuales satisfacen necesidades equivalentes relacionadas con la hidratación o el disfrute en contextos sociales o de alimentación. Este vínculo funcional hace que los consumidores los perciban como

Ref. Expediente N° SD2025/0014391

alternativas de elección o sustitución, dependiendo de sus preferencias o circunstancias de consumo, sin que exista una distinción tajante entre los segmentos de mercado.

Asimismo, es razonable para un consumidor que el empresario dedicado a ciertas bebidas ahora incursione en otro tipo para abarcar un mercado de consumidores que le resultan cercanos y que ya conocen su calidad. En este caso, tanto las bebidas de sumos de frutas y bebidas refrescantes tienen consumidores que prefieren el café, el té y los otros tipos de productos señalados en la reivindicación de la solicitud. En consecuencia, se añade un elemento mas para que el consumidor determine fácilmente que se trata de dos o más empresarios distintos y no solo uno el que le provee de las bebidas que consume.

estos productos suelen comercializarse a través de los mismos canales de distribución, tales como supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes, cafeterías y establecimientos de hostelería, dirigidos a un público consumidor común y general, lo que incrementa la posibilidad de asociación entre sus orígenes empresariales.

De esta manera, es posible concluir que un consumidor promedio podría considerar que los productos amparados por ambos signos provienen del mismo origen empresarial o de compañías vinculadas, dadas sus características compartidas, la coincidencia en sus canales de comercialización y la cercanía de sus finalidades comerciales, lo cual refuerza la existencia de conexidad competitiva entre las coberturas comparadas.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 y los servicios de la clase 43 internacional del expediente SD2018/0072402 – Criterio de razonabilidad

De igual forma, esta Dirección observa conexidad competitiva por razonabilidad entre los productos de la clase 30 y los servicios comprendidos en la clase 43 del expediente citado, relativos a *“servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal”*.

Tal conexidad se presenta porque los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de restauración, cafeterías, bares o restaurantes suelen ofrecer dentro de su carta o menú los mismos productos que se pretenden amparar con el signo solicitado, tales como té, café o bebidas preparadas a base de estos. De ahí que el consumidor pueda asociar razonablemente que las bebidas comercializadas bajo un determinado signo y los servicios de restauración que las ofrecen provienen de un mismo origen empresarial o grupo económico, dada su evidente relación funcional, comercial y de destino.

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 Millenary Vitamins desinchá (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de

Resolución N° 85423

Ref. Expediente N° SD2025/0014391

Niza⁵, solicitada por CARLOS GABRIEL RIVAS CASTILLO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a CARLOS GABRIEL RIVAS CASTILLO, 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.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 22 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 30: Bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de té; bebidas de té; café, té, cacao y sucedáneos del café; té*.

