

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 87096

Ref. Expediente N° SD2025/0040453

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 1 de mayo de 2025, ARIEL EDUARDO CASTELLANOS MOLANO, solicitó el registro de la Marca LA PÓCIMA DE CASA CASTELLANOS (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el solicitante en virtud del numeral 4 del artículo 91 precitado, solicitó la concesión del registro del signo distintivo objeto de estudio en un plazo no mayor a seis (6) meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, condicionando su ejecutoriedad a que no se presenten solicitudes de registro de signos distintivos que reivindiquen prioridad de conformidad con el artículo 4 del Convenio de París y el artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, si el registro del presente signo afectara indebidamente el de aquellos. Por tal motivo, aceptó que de presentarse la circunstancia de reivindicación de prioridad señalada se habrá cumplido la condición resolutoria y esta Entidad deberá declarar la pérdida de fuerza ejecutoria o decaimiento del acto administrativo de concesión del registro.

CUARTO: 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:

¹ 33: Bebidas alcohólicas gaseosas, excepto cervezas.

Ref. Expediente N° SD2025/0040453

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.

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 solicitada

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	Radicación
Mixta	La Pócima Coctelería Artisanal	AURA ISABELA ENRIQUEZ SANCHEZ	SD2025/0013328	12	33	Marca	Bajo Examen de Fondo	18 feb. 2025

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° SD2025/0040453

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca previamente solicitada
LA PÓCIMA DE CASA CASTELLANOS	

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados LA PÓCIMA DE CASA CASTELLANOS y LA PÓCIMA COCTELERÍA ARTESANAL son similarmente confundibles.

En efecto, desde el punto de vista ortográfico, ambos signos reproducen de manera idéntica la expresión “LA PÓCIMA”, conformada por las letras L–A–P–Ó–C–I–M–A, que constituyen el elemento relevante, principal y distintivo de las denominaciones. En el plano fonético, al pronunciar de manera sucesiva las expresiones coincidentes / LA PÓCIMA / LA PÓCIMA /, se percibe una sonoridad inicial idéntica, debido a los fonemas utilizados en ambos signos. Finalmente, desde el aspecto conceptual, las marcas se encuentran conformadas por el lexema compartido “PÓCIMA”, que alude a una mezcla o bebida con propiedades especiales, lo que otorga un significado coincidente y genera una idéntica idea conceptual en la mente del consumidor, por lo que este puede suponer que se trata de líneas o presentaciones pertenecientes a un mismo empresario.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte del signo antecedente, configurándose así una reproducción parcial de este. Si bien el signo solicitado presenta las expresiones adicionales “DE CASA CASTELLANOS”, estas no resultan lo suficientemente distintivas para diferenciar los signos en el mercado, máxime cuando el elemento de mayor recordación y distintividad (LA PÓCIMA) es el compartido en los signos cotejados.

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 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



Ref. Expediente N° SD2025/0040453

competitiva entre los productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 33: Bebidas alcohólicas gaseosas, excepto cervezas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Productos
------------	-----------

SD2025/0013328	Clase 33: Cocteles*; licores.
----------------	--------------------------------------

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 33 internacional. Principio de Razonabilidad

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 relacionados con bebidas alcohólicas, ubicados en la misma clase 33 del nomenclador internacional. En el caso que nos ocupa, resulta frecuente que un empresario dedicado a licores y cocteles amplíe su portafolio hacia bebidas alcohólicas gaseosas, como parte de una estrategia de diversificación de marca dentro del sector de bebidas. Este tipo de expansión es habitual en el mercado y contribuye a que el consumidor perciba razonablemente los productos como provenientes del mismo empresario.

Adicionalmente, dado el tipo de establecimientos en los que se ponen a disposición los productos, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales de comercialización como tiendas y licorerías, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

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° SD2025/0040453

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 33 internacional. Principio de Sustituibilidad

En el presente caso, se observa que los productos como cocteles y licores pueden ser sustituidos por el consumidor por bebidas alcohólicas gaseosas, en la medida en que estos bienes cumplen la misma función de satisfacer la necesidad del consumidor respecto a esta clase de bebidas. De este modo, los productos reivindicados en los signos cotejados resultan perfectamente intercambiables en el mercado, al presentarse al consumidor como opciones equivalentes para un mismo fin. En ese sentido, los productos se encuentran dentro de una misma categoría funcional y se exhiben en los mismos establecimientos comerciales, de modo que el consumidor promedio puede percibirlos como productos sustitutos que satisfacen idénticas necesidades. En consecuencia, la similitud derivada de dicha sustituibilidad refuerza la conexidad competitiva entre las marcas comparadas.

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 LA PÓCIMA DE CASA CASTELLANOS (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ARIEL EDUARDO CASTELLANOS MOLANO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ARIEL EDUARDO CASTELLANOS MOLANO, 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 27 de octubre de 2025

⁵ 33: Bebidas alcohólicas gaseosas, excepto cervezas.

Ref. Expediente N° SD2025/0040453



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS