

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88005

Ref. Expediente N° SD2025/0036576

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el 22 de abril de 2025, la sociedad **CARIBBEAN INTERNATIONAL (SOUTH AMERICA) S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **BIRDS OF PARADISE** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065 del 28 de abril de 2025, no se presentaron 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 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

¹ **33:** Aperitivos a base de vino; bebidas a base de vino; bebidas a base de vino espumoso; bebidas a base de vino, zumo y agua carbonatada; bokbunjaju [vino de frambuesa negra]; cava [vino espumoso]; cestas de navidad que contienen vinos tintos, blancos y rosados; cestas de regalo que contienen vino; cestas de regalo que contienen vinos espumosos; cestas de regalo que contienen vinos tintos, blancos y rosados; cócteles alcohólicos a base de bebidas espirituosas destiladas o vino; cócteles de vino blanco; cócteles de vino preparados; cócteles de vino tinto; cócteles de vinos espumosos; makgeolli [vino de arroz coreano tradicional]; ponche de vino; ponches a base de vino; refrescos de vino; spritzers [bebidas que contienen vino espumoso y agua con gas]; spumante [vino espumoso]; vino a base de fresa; vino a base de fruta; vino amarillo de arroz; vino blanco; vino caliente; vino caliente con especias; vino de acanthopanax; vino de arroz amarillo; vino de arroz tradicional coreano [makgeolli]; vino de ciruelas; vino de cocina; vino de fresa; vino de frutas espumoso; vino de myrica rubra; vino de uva; vino de uva espumoso; vino de yamamomo; vino de yangmei; vino espumoso natural; vino tinto; vinos; vinos alcoholizados; vinos blancos; vinos blancos espumosos; vinos con bajo contenido alcohólico; vinos con contenido reducido de alcohol; vinos de aperitivo; vinos de bajo contenido alcohólico que no contengan un volumen de alcohol superior al 1,15 %; vinos de frutas; vinos de frutas espumosos; vinos de mesa; vinos de postre; vinos de uva espumosos; vinos dulces; vinos encabezados; vinos espumosos; vinos espumosos naturales; vinos generosos; vinos japoneses de uvas dulces con extracto de ginseng y corteza de quinina; vinos para cocinar; vinos rosados; vinos tintos; vinos tintos espumosos; vinos tranquilos.

Ref. Expediente N° SD2025/0036576

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

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 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
Nominativa	Black Bird	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	SD2019/0057572	11	33	Marca	Registrada	23 abr. 2030
Nominativa	Black Bird 12		SD2019/0057579	11	33	Marca	Registrada	28 sept. 2030

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

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° SD2025/0036576

Nominativa	Whisky Black Bird		SD2019/0028317	11	16, 33	Marca	Registrada	25 nov. 2030
Nominativa	Whisky Black Bird 12		SD2019/0028314	11	16, 33	Marca	Registrada	22 feb. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Los signos previamente registrados
Birds of Paradise BIRDS OF PARADISE (Mixto)	Black Bird Black Bird 12 Whisky Black Bird Whisky Black Bird 12 (Nominativos)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado⁴:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:⁵

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender como el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ológico**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

(...)

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

⁴ TJCA, Proceso 218-IP-2019.
⁵ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.



Ref. Expediente N° SD2025/0036576

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso⁶:

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos que la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.⁷

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.⁸

Comparación entre signos mixtos y nominativos:

De otra parte, al efectuarse la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁹

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer

⁶ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0036576

plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)"¹⁰*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹¹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

"a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

***f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos."*¹²**

Análisis comparativo

Siguiendo las reglas de cotejo marcario, impresión de conjunto, examen sucesivo y perspectiva del consumidor, y atendiendo que en los signos comparados predomina el elemento denominativo, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, esta Dirección encuentra que el signo solicitado **"BIRDS OF PARADISE"** resulta similarmente confundible con las marcas previamente registradas **"BLACK BIRD"**, **"BLACK BIRD 12"**, **"WHISKY BLACK BIRD"** y **"WHISKY BLACK BIRD 12"**. Lo anterior, en virtud a la reproducción del vocablo

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹¹ "Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014".

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0036576

“**BIRD**”/“**BIRDS**”, que opera como núcleo de recordación en el consumidor y distintivo dentro de cada conjunto.

En el plano ortográfico, los signos comparten el mismo lexema **BIRD**, con idéntico orden vocálico “l” y estructura consonántica “B–R–D”. La diferencia del plural “**BIRDS**” en el solicitado representa una mínima variación morfológica que no altera la fisonomía dominante ni desactiva la cercanía gráfica con “**BIRD**”. Los aditamentos “**BLACK**”, “**WHISKY**” y “**12**” en las marcas previamente registradas, así como las expresiones “**OF PARADISE**” en el solicitado, se perciben como complementos que no desplazan el foco visual puesto sobre la expresión predominante **BIRD(S)**.

Desde la dimensión **fonética**, la coincidencia es igualmente marcada. “**BIRD**” y “**BIRDS**” comparten la misma base sonora /bi:rd/; la “s” final del plural añade un cierre sibilante sin modificar la clave auditiva que el consumidor retiene. Las partículas “**BLACK**”, “**WHISKY**” y “**12**” introducen prefijos o posposiciones que no alteran la cadencia centrada en **BIRD**, mientras que “**OF PARADISE**” añade una terminación prosódica que se escucha secundaria frente al elemento principal.

En el plano visual, aun cuando las composiciones puedan incorporar arreglos tipográficos o leyendas accesorias, el término **BIRD(S)** destaca por su ubicación y carga semántica, configurando el anclaje de memoria común en todos los signos. La presencia de adjetivos “**BLACK**” o indicaciones accesorias del producto/serie “**WHISKY**”, “**12**” no neutraliza la proximidad visual generada por la reiteración del mismo núcleo.

En la dimensión conceptual, los conjuntos convergen en la misma idea básica asociada a la expresión **BIRD** que resulta fácilmente comprendido¹³ por el público consumidor como “**ave/pájaro**”. El solicitado “**BIRDS OF PARADISE**” intensifica esa evocación, bien sea hacia aves del paraíso o, en todo caso, hacia el universo conceptual de las **aves**, lo que coincide plenamente con el significado de “**BIRD**” en los signos opositores. Esta coincidencia semántica refuerza la posibilidad de que el público atribuya un mismo origen, extensión de línea o variante de una marca raíz basada en **BIRD**.

Además, “**BIRD**” es un término **arbitrario** para distinguir bebidas alcohólicas y afines, por lo que concentra una mayor fuerza distintiva dentro de los conjuntos. En ese contexto, los elementos acompañantes, tales como “**BLACK**”, “**WHISKY**”, “**12**” y “**OF PARADISE**”, cumplen funciones descriptivas o genéricas y no alcanzan a desvirtuar la identidad del núcleo común.

En consecuencia, apreciados sucesivamente y en su conjunto, los signos “**BIRDS OF PARADISE**” y “**BLACK BIRD/BLACK BIRD 12/WHISKY BLACK BIRD/WHISKY BLACK BIRD 12**” presentan similitud confundible en los planos ortográfico, fonético, visual y conceptual por la reproducción del elemento predominante **BIRD/BIRDS**, configurándose un riesgo de confusión y/o de asociación en el mercado.

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 servicios¹⁴.

¹³ Proceso 69-IP-2001

¹⁴ 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:

Ref. Expediente N° SD2025/0036576

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

33: Aperitivos a base de vino; bebidas a base de vino; bebidas a base de vino espumoso; bebidas a base de vino, zumo y agua carbonatada; bokbunjaju [vino de frambuesa negra]; cava [vino espumoso]; cestas de navidad que contienen vinos tintos, blancos y rosados; cestas de regalo que contienen vino; cestas de regalo que contienen vinos espumosos; cestas de regalo que contienen vinos tintos, blancos y rosados; cócteles alcohólicos a base de bebidas espirituosas destiladas o vino; cócteles de vino blanco; cócteles de vino preparados; cócteles de vino tinto; cócteles de vinos espumosos; makgeolli [vino de arroz coreano tradicional]; ponche de vino; ponches a base de vino; refrescos con vino [bebidas]; refrescos de vino; spritzers [bebidas que contienen vino espumoso y agua con gas]; spumante [vino espumoso]; vino a base de fresa; vino a base de fruta; vino amarillo de arroz; vino blanco; vino caliente; vino caliente con especias; vino de acanthopanax; vino de arroz amarillo; vino de arroz tradicional coreano [makgeoli]; vino de ciruelas; vino de cocina; vino de fresa; vino de frutas espumoso; vino de myrica rubra; vino de uva; vino de uva espumoso; vino de yamamomo; vino de yangmei; vino espumoso natural; vino tinto; vinos; vinos alcoholizados; vinos blancos; vinos blancos espumosos; vinos con bajo contenido alcohólico; vinos con contenido reducido de alcohol; vinos de aperitivo; vinos de bajo contenido alcohólico que no contengan un volumen de alcohol superior al 1,15 %; vinos de frutas; vinos de frutas espumosos; vinos de mesa; vinos de postre; vinos de uva espumosos; vinos dulces; vinos encabezados; vinos espumosos; vinos espumosos naturales; vinos generosos; vinos japoneses de uvas dulces con extracto de ginseng y corteza de quinina; vinos para cocinar; vinos rosados; vinos tintos; vinos tintos espumosos; vinos tranquilos.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Productos
SD2019/0057572	(33): Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
SD2019/0057579	(33): Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
SD2019/0028317	(16): Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas

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° SD2025/0036576

y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

(33): Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

SD2019/0028314 (16): Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

(33): Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 33 de la marca solicitada vs productos de la clase 33 de las marcas halladas de oficio

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se configuran los presupuestos definitivos para concluir que existe relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Identidad: Esta Dirección encuentra coincidencias entre los productos que ofrece el titular del registro preliminarmente concedido por esta Entidad y los que busca introducir en el mercado el solicitante, pues no solo son semejantes, sino que existe identidad entre ellos. En este caso, los productos de la marca solicitada para la clase 33 incluyen una amplia gama de bebidas a base de vino, tales como aperitivos, cócteles, ponches, refrescos con vino, vinos espumosos, vinos tranquilos, vinos tintos, blancos y rosados, así como vinos de frutas y vinos para cocinar. A su vez, las marcas previamente registradas en la misma clase identifican bebidas alcohólicas (excepto cervezas), lo que abarca de manera general las categorías mencionadas.

Dentro del grupo considerado como productos de la clase 33, se advierte que el listado del solicitante se inserta íntegramente en la cobertura genérica del registro previo. Los productos no solo comparten naturaleza alcohólica y la misma función de consumo, sino que también se dirigen al mismo segmento de mercado adulto que adquiere vinos y bebidas vínicas en el canal moderno, tiendas especializadas, horeca y comercio electrónico.

Además, la cobertura de los signos incluye una amplia gama de bebidas alcohólicas, de manera que la categoría “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)” del registro previo abarca sin excepción las variantes vínicas del solicitante, entre ellas las espumosas, aromatizadas, fortificadas, de bajo contenido alcohólico y de frutas. Esta amplitud refuerza la identidad y similitud entre los portafolios, ya que ambos abarcan categorías que satisfacen las mismas ocasiones de consumo, comparten normas de rotulado y requisitos sanitarios aplicables al rubro de bebidas alcohólicas.

La presencia de productos vínicos y bebidas alcohólicas afines en ambas coberturas implica que los consumidores pueden percibirlos como provenientes de una misma fuente empresarial, aumentando así la posibilidad de confusión en el mercado. La similitud en la naturaleza de los productos, su propósito recreativo y gastronómico y el público objetivo adulto contribuye a la percepción de que existe una relación o conexidad competitiva entre los signos. En particular, la coincidencia en formatos de envasado, rangos de precio,

Ref. Expediente N° SD2025/0036576

denominaciones comerciales y estrategias de exhibición en anaquel intensifica dicha percepción.

En consecuencia, la coincidencia entre el núcleo categorial de los vinos y bebidas a base de vino solicitadas y la fórmula omnicomprendiva “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)” del registro previo conduce a un traslape total de coberturas, con identidad material del objeto protegido. Esta situación se refleja en los mismos canales de distribución mayorista y minorista, en proveedores e importadores comunes y en campañas promocionales coincidentes dirigidas al mismo público pertinente.

Así entonces, las prestaciones en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades de consumo y acompañamiento gastronómico, conllevando para su consecución la misma infraestructura de producción, distribución y comercialización, el mismo marco regulatorio y el mismo tipo de consumidores; sino que, al ser los mismos bienes desde la perspectiva clasificatoria y comercial, existe una presunción sólida sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos, pues se trata de productos idénticos dentro de la clase 33.

En resumen, el análisis de conexidad competitiva entre los productos de la marca solicitada en la clase 33 y los productos amparados por las marcas previamente registradas en la misma clase demuestra que ambos satisfacen las mismas necesidades y están dirigidos al mismo tipo de consumidores y canales, lo que lleva a concluir que existe una relación o conexidad competitiva entre ellos.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 33 de la marca solicitada vs productos de la clase 16 de las marcas halladas de oficio

En el presente asunto, al analizar las coberturas de los signos confrontados acorde con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de la interpretación prejudicial 100-IP de 2018, se encuentra que no son competitiva y razonablemente conexos.

En efecto, los productos que ampara el signo solicitado en la clase 33 internacional corresponden a bebidas alcohólicas a base de vino en sus distintas presentaciones y especialidades, cuyo destino principal es el consumo recreativo y social propio de la categoría de licores. Mientras que los productos protegidos por el registro previo en la clase 16 internacional abarcan papel, cartón y sus derivados, artículos de papelería y oficina, material de encuadernación, productos de imprenta, material didáctico y películas o bolsas plásticas para embalar, es decir, bienes no alimenticios ni potables, concebidos para escritura, impresión, enseñanza, archivo y empaque. La naturaleza, función y uso de unas y otras coberturas se ubican en ámbitos económicos completamente distintos.

Por otro lado, en atención a la naturaleza y finalidad de los productos analizados, aunque eventualmente puedan coincidir en grandes superficies o supermercados, sus puntos de exhibición y comercialización se encuentran claramente segregados. Las bebidas alcohólicas se ofrecen en góndolas específicas con control de acceso y señalización para mayores de edad, sujetas a restricciones legales propias de licores. Los artículos de la clase 16 se disponen en secciones de papelería, librerías, copisterías o pasillos de útiles escolares y de oficina, sin limitaciones etarias y con dinámicas de compra de reposición o proyecto. Incluso cuando ciertos bienes de la clase 16 se utilicen como insumos de empaque o material promocional, su presencia en el punto de venta no altera su condición de bienes instrumentales ajenos al consumo de bebidas alcohólicas.

De otra parte, acorde con la realidad del mercado, no resulta razonable suponer que el empresario dedicado a la fabricación y comercialización de artículos de papelería,

Ref. Expediente N° SD2025/0036576

imprensa y material de empaque incursione en el nicho de bebidas alcohólicas a base de vino, cuya producción exige instalaciones enológicas, licencias sanitarias y tributarias específicas, cadena de frío o de conservación, logística de bebidas y cumplimiento de regímenes regulatorios propios del sector de licores. Del mismo modo, un operador vinícola no suele integrar verticalmente la manufactura de papel, cartón, útiles de oficina o material didáctico, pues pertenecen a industrias de insumos gráficos con procesos, proveedores y barreras de entrada diferentes.

En consecuencia, atendiendo a la naturaleza, finalidad, canales, público y exigencias regulatorias de las coberturas confrontadas, no se verifica relación competitiva ni razonable entre los productos de la clase 33 solicitada y los bienes de la clase 16 previamente registrados. Por tanto, no se configura conexidad competitiva que permita inferir riesgo de confusión o asociación por concurrencia en el mercado.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Negar el registro de la Marca **BIRDS OF PARADISE** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁵, solicitada por la sociedad **CARIBBEAN INTERNATIONAL (SOUTH AMERICA) S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2: Notificar de esta resolución a la sociedad **CARIBBEAN INTERNATIONAL (SOUTH AMERICA) S.A.S.**, 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 3: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 29 de octubre de 2025

¹⁵ **33:** Aperitivos a base de vino; bebidas a base de vino; bebidas a base de vino espumoso; bebidas a base de vino, zumo y agua carbonatada; bokbunjaju [vino de frambuesa negra]; cava [vino espumoso]; cestas de navidad que contienen vinos tintos, blancos y rosados; cestas de regalo que contienen vino; cestas de regalo que contienen vinos espumosos; cestas de regalo que contienen vinos tintos, blancos y rosados; cócteles alcohólicos a base de bebidas espirituosas destiladas o vino; cócteles de vino blanco; cócteles de vino preparados; cócteles de vino tinto; cócteles de vinos espumosos; makgeolli [vino de arroz coreano tradicional]; ponche de vino; ponches a base de vino; refrescos con vino [bebidas]; refrescos de vino; spritzers [bebidas que contienen vino espumoso y agua con gas]; spumante [vino espumoso]; vino a base de fresa; vino a base de fruta; vino amarillo de arroz; vino blanco; vino caliente; vino caliente con especias; vino de acanthopanax; vino de arroz amarillo; vino de arroz tradicional coreano [makgeolli]; vino de ciruelas; vino de cocina; vino de fresa; vino de frutas espumoso; vino de myrica rubra; vino de uva; vino de uva espumoso; vino de yamamomo; vino de yangmei; vino espumoso natural; vino tinto; vinos; vinos alcoholizados; vinos blancos; vinos blancos espumosos; vinos con bajo contenido alcohólico; vinos con contenido reducido de alcohol; vinos de aperitivo; vinos de bajo contenido alcohólico que no contengan un volumen de alcohol superior al 1,15 %; vinos de frutas; vinos de frutas espumosos; vinos de mesa; vinos de postre; vinos de uva espumosos; vinos dulces; vinos encabezados; vinos espumosos; vinos espumosos naturales; vinos generosos; vinos japoneses de uvas dulces con extracto de ginseng y corteza de quinina; vinos para cocinar; vinos rosados; vinos tintos; vinos tintos espumosos; vinos tranquilos.



Ref. Expediente N° SD2025/0036576



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS