

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88735

Ref. Expediente N° SD2025/0033420

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 10 de abril de 2025, CAROLINE OVALLE TORRES, solicitó el registro de la Marca PV PORTON DE LA VIGA (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, 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 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

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.

Resolución N° 88735

Ref. Expediente N° SD2025/0033420

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 marcas previamente registradas y 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	Vigencia
Mixta	La Viga Mielera	Diana Marcela Yepes Patalagua	SD2021/0109130	11	4, 30, 31	Marca	Registrada	23/11/2032
Mixta	Viga Vieja	Daniel Mejia Montes	SD2020/0011935	11	43	Marca	Registrada	02/03/2031
Mixta	VIGA FITMAFIA	BILLONARIE CORP SAS	SD2024/0108625	12	5, 30	Marca	Bajo Examen de Fondo	RADICADA 21/10/2024
Nominativa	Biga BISTRO BAKERY	Andres Ramon Gomez Martinez	SD2022/0140155	11	30, 43	Marca	Registrada	21/05/2034
Nominativa	VIGAFOL MALTA	VALRAM LTDA	SD2017/0034042	11	30	Marca	Registrada	02/11/2027
Mixta	VIGA SX	LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S.A.S INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO S.A.S	07064011	8	29	Marca	Registrada	13/05/2029
Mixta	VIGA	LABORATORIOS NATURAL	05026486	8	30	Marca	Registrada	27/09/2027

•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° SD2025/0033420

		FRESHLY INFABO S.A.S INSTITUTO FARMACOLOGIC O BOTANICO S.A.S						
Nominativ a	VIGABOY	VALRAM LTDA	SD2017/003403 7	11	30	Marca	Registrada	19/01/2028
Nominativ a	VIGAEST RONG	VALRAM LTDA	SD2017/003403 6	11	30	Marca	Registrada	14/11/2027

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas antecedentes
PV PORTON DE LA VIGA	 Biga BISTRO BAKERY VIGAFOLMALTA VIGABOY VIGAESTRONG



Ref. Expediente N° SD2025/0033420

Jurisprudencia

Análisis en comparación de marcas nominativas

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que:

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de 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. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Análisis en comparación de marcas nominativas y mixtas

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 observa que el elemento nominativo PV PORTON DE LA VIGA / La Viga Mielera, Viga Vieja, VIGA FITMAFIA, Biga BISTRO BAKERY, VIGAFOLMALTA, VIGA SX, VIGA, VIGABOY, VIGAESTRONG, de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas.

Ref. Expediente N° SD2025/0033420

Así las cosas, examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, por cuanto la marca solicitada imita las marcas antecedentes, lo que se aprecia en la coincidencia en sus cadenas vocálicas y consonánticas, (PV PORTON DE LA **VIGA** / La **Viga** Mielera, **Viga** Vieja, **VIGA** FITMAFIA, **Biga** BISTRO BAKERY, **VIGAFOLMALTA**, **VIGA** SX, **VIGA**, **VIGABOY**, **VIGAESTRONG**), sin que la adición de la expresiones PV PORTON DE LA, así como el cambio de la letra V por la B (frente a la marca **Biga** BISTRO BAKERY), sean suficientes para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de las marcas registradas.

Por otra parte, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

Los signos previamente registrados y solicitado identifican:

Expedientes	Productos y servicios
-------------	-----------------------

SD2021/0109130 (30): Miel; propóleos para la alimentación humana [producto de apicultura]; caramelos.

SD2020/0011935 (43): Servicios de cafeterías de autoservicio; servicios de cafeterías y comedores; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; alojamiento en hoteles; alojamiento temporal; alojamiento temporal en casas de vacaciones.

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° SD2025/0033420

SD2024/0108625 (30): Preparaciones a base de cereales, barra de cereales a base de proteínas, bebidas a base de té, cereales secos.

SD2022/0140155 (30): Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

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

SD2017/0034042 (30): Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

07064011 (29): Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; alimentos proteínicos y proteínas para la alimentación humana, alimento para consumo humano de carácter proteínico y energizante como complemento o suplemento nutricional, bebidas lácteas en polvo; alimento nutricional enriquecido para humanos.

05026486 (30): Alimento nutricional enriquecido para humanos.

SD2017/0034037 (30): Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

SD2017/0034036 (30): Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Identidad entre los servicios de la clase 43 (marca solicitada y marcas antecedentes expedientes SD2020/0011935, SD2022/0140155)

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 en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

De acuerdo con las coberturas anteriormente descritas, se establece que el signo solicitado pretende identificar servicios de la clase 43, los cuales no solo se encuentran dentro de la misma clase de los servicios protegidos por la marca registrada (clase 43), sino que, además, no hay duda de la identidad que existe entre los mismos, dada la relación género-especie, en la medida en que las marcas objeto de estudio distinguen servicios de restauración y alojamiento u hospedaje temporal, lo cual incrementa el riesgo de confusión, sin que se requiera mayor análisis para acreditar los criterios de conexidad competitiva dispuestos por la IP-100 de 2018 por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ref. Expediente N° SD2025/0033420

Sumado a lo anterior, y dadas las similitudes estructurales entre los signos objeto de estudio, se permiten inferir que de coexistir los signos se generaría un riesgo de confusión hacia los consumidores que, al encontrarlos en el mercado, difícilmente podrán identificar el distinto origen empresarial de los mismos.

Conexidad entre los servicios de la clase 43 (marca solicitada) y los productos de las clases 29 y 30 (marcas antecedentes expedientes 07064011, SD2021/0109130, SD2024/0108625, SD2022/0140155, SD2017/0034042, 05026486, SD2017/0034037, SD2017/0034036)

La interpretación prejudicial 100-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que, para analizar la conexión competitiva entre productos, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto análisis, tal como lo expresa el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas.

En el análisis de los productos alimenticios de las clases 29 y 30 de las marcas antecedentes y los servicios de la clase 43 del signo solicitado, se encuentra aplicable el criterio de razonabilidad. El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Escenario que se presenta en este caso, y dado que, aunque los signos identifican productos y servicios comprendidos en clases diferentes del nomenclador internacional, por un lado, las clases 29 y 30 y, por otro lado, los servicios de la clase 43, dada su cobertura, esta Dirección encuentra que es posible que el consumidor piense que los productos (clases 29 y 30) proceden del mismo empresario, dado que es habitual que el empresario que produce los productos alimenticios de las clases 29 y 30, incursione o al mismo tiempo preste los servicios de restauración y alojamiento u hospedaje temporal, de la clase 43 del signo solicitado, por lo tanto, se puede inferir que los servicios de la marca solicitada se constituyen en el canal de comercialización de los productos que identifican las marcas antecedentes, valiéndose de las instalaciones de los establecimientos donde presentan los servicios de procuración de alimentos y alojamiento u hospedaje temporal, para comercializarlos y así cumplir con su objetivo original.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0033420

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca PV PORTON DE LA VIGA (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por CAROLINE OVALLE TORRES, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a CAROLINE OVALLE TORRES, 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 30 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

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