

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89718

Ref. Expediente N° SD2025/0042942

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 8 de mayo de 2025, Diana Hernandez, solicitó el registro de la Marca Lácteos Max (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, 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

¹ 29: Bebidas a base de productos lácteos; crema artificial [sucedáneos de productos lácteos]; cremas en cuanto productos lácteos; dips a base de productos lácteos; huevos, leche y productos lácteos; leche, queso, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; leche y productos lácteos; nata artificial (sucedáneos de productos lácteos); nata artificial [sucedáneos de productos lácteos]; postres a base de productos lácteos; postres de productos lácteos; postres lácteos refrigerados; productos lácteos; productos lácteos a base de sucedáneos de la leche; productos lácteos fermentados; productos lácteos para untar; productos lácteos y sucedáneos lácteos; productos lácteos y sustitutos de la leche; productos lácteos y sustitutos lácteos; requesón [productos lácteos]; salsas de productos lácteos; yogures no lácteos.

Ref. Expediente N° SD2025/0042942

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 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
Nominativa	LACTAMAX	INTERENZIMAS SAS	14260825	10	1, 29	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada

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° SD2025/0042942

 Lácteos Max	LACTAMAX
--	-----------------

Jurisprudencia

En el estudio comparativo entre signos distintivos, particularmente cuando se confrontan marcas mixtas frente a marcas denominativas, la jurisprudencia administrativa y la doctrina especializada han reconocido que es indispensable determinar cuál es el elemento dominante del signo mixto —ya sea su componente gráfico o su componente denominativo—, para así establecer si existe riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

La regla general aplicable indica que, en los signos mixtos, el elemento denominativo suele ser el predominante, dado que el comportamiento del consumidor en el mercado suele orientarse por la referencia verbal de las marcas, en tanto las palabras tienen una mayor recordación y son el medio usual de solicitud o recomendación de los productos o servicios. En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sostenido reiteradamente que:

“El consumidor medio suele referirse a los signos en forma verbal, lo que hace que el componente denominativo tenga usualmente un mayor impacto y relevancia al momento de evaluar la posibilidad de confusión.”

No obstante, dicha regla no es absoluta, ya que puede verse desplazada cuando el componente gráfico adquiere un papel central dentro del conjunto marcario, ya sea por su tamaño, color, diseño, ubicación o por haber adquirido un alto grado de distintividad o notoriedad. En esta línea, la doctrina del profesor Carlos Fernández-Nóvoa establece lo siguiente:

“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 (...). Estos factores se dividen en dos grupos: i) los que afectan negativamente el componente denominativo, tales como su carácter descriptivo o su escasa distintividad; y ii) los que fortalecen positivamente el componente gráfico, como su originalidad, particularidad o reconocimiento previo en el mercado.”
(Tratado de Derecho de Marcas, Fernández-Nóvoa, Carlos)

De esta manera, el análisis debe centrarse en la impresión general del signo mixto, sin fraccionarlo, pero concediendo mayor peso a aquel elemento que predomine perceptivamente en la mente del consumidor. Este examen debe hacerse caso por caso, atendiendo a la estructura, presentación y distintividad de los componentes gráficos y verbales del signo.

En consecuencia, al efectuar el cotejo entre una marca mixta y otra denominativa, la evaluación debe considerar:

Ref. Expediente N° SD2025/0042942

- La similitud fonética y ortográfica del elemento denominativo frente al signo comparado.
- El grado de distintividad o descriptividad del término contenido en la marca mixta.
- El impacto visual y particularidad del componente gráfico.
- Y, especialmente, la percepción global del consumidor medio, considerando la naturaleza de los productos o servicios.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el signo solicitado **LÁCTEOS MAX** (clase 29) es similarmente confundible con el antecedente **LACTAMAX** (clase 29). En el plano fonético, ambos comparten la secuencia dominante *LACTA/LÁCTE-* seguida de *MAX*, generando un ritmo y cadencia muy próximos: *lák-te-os máks* frente a *lák-ta-máks*. La variación de la vocal intermedia (*-te-* vs *-ta-*) y la presencia del espacio en el signo solicitado no alteran de manera relevante la impresión auditiva global, máxime bajo las condiciones ordinarias de atención imperfecta del consumidor.

Desde la perspectiva ortográfica y visual, los signos reproducen los mismos elementos de raíz y terminación: el lexema **LACT-** (que evoca leche/lácteo) y el cierre **MAX**. La forma compuesta “**LÁCTEOS MAX**” concentra el impacto en **MAX**, pues “**LÁCTEOS**” es descriptivo del género de los productos ofrecidos; en el antecedente, la contracción **LACTAMAX** integra en una sola palabra la misma información perceptiva. La cercanía gráfica resultante facilita la confusión o, cuando menos, la asociación indebida.

Conceptualmente, ambos signos remiten a productos lácteos con una connotación de “máximo” o superioridad (*MAX*), reforzando la expectativa de procedencia común o de extensión de línea bajo un mismo origen empresarial. Aun cuando el antecedente tenga un matiz evocativo, ello no neutraliza su capacidad para impedir registros posteriores confundibles: el consumidor retendrá la coincidencia **LACT-...MAX** como eje de recordación.

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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0042942

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase (29): Bebidas a base de productos lácteos; crema artificial [sucedáneos de productos lácteos]; cremas en cuanto productos lácteos; dips a base de productos lácteos; huevos, leche y productos lácteos; leche, queso, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; leche y productos lácteos; nata artificial (sucedáneos de productos lácteos); nata artificial [sucedáneos de productos lácteos]; postres a base de productos lácteos; postres de productos lácteos; postres lácteos refrigerados; productos lácteos; productos lácteos a base de sucedáneos de la leche; productos lácteos fermentados; productos lácteos para untar; productos lácteos y sucedáneos lácteos; productos lácteos y sustitutivos de la leche; productos lácteos y sustitutos lácteos; requesón [productos lácteos]; salsas de productos lácteos; yogures no lácteos.

El signo previamente registrado identifica:

- Expediente No. 14260825:

Clase (1): Enzimas dirigidas a la industria alimentaria.

Clase (29): Productos lácteos y sustitutivos de la leche.

Criterio principal de razonabilidad. Ambos signos concurren en la misma clase 29 e identifican esencialmente productos lácteos y sustitutos (el antecedente **LACTAMAX** protege “productos lácteos y sustitutivos de la leche”; el solicitado **LÁCTEOS MAX** ampara leche, quesos, mantequilla, yogur, postres lácteos, sucedáneos, etc.). Es plenamente razonable que el público atribuya a un mismo origen empresarial la comercialización de tales bienes bajo signos que comparten la misma raíz *LACT-* y la terminación *MAX*, porque se trata de bienes de idéntica naturaleza y finalidad, ubicados en un mismo eslabón de oferta.

Criterios complementarios. La clientela es exactamente la misma (*consumidor masivo de alimentos lácteos y sus sustitutos*), los canales de comercialización coinciden (*autoservicios, grandes superficies, tiendas de barrio, comercios especializados y plataformas de e-commerce*), y las estrategias publicitarias son análogas (*promociones en punto de venta, empaques de góndola, anuncios en medios masivos y digitales*). Esta convergencia por naturaleza, finalidad, clientela y canales potencia el riesgo de error de origen o asociación económica al coexistir signos con estructura y significado tan próximos.

Adicionalmente, dentro del conjunto solicitado, el vocablo “**LÁCTEOS**” es descriptivo del género de los productos; y “**MAX**” es un término **laudatorio** que alude a cualidad o grado superlativo. La combinación **LÁCTEOS MAX** posee debilidad distintiva intrínseca, lo que aumenta la probabilidad de confusión frente a un antecedente que concentra la misma idea en **LACTAMAX**.

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.

proviene del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0042942

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 Lácteos Max (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Diana Hernandez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 31 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **29:** Bebidas a base de productos lácteos; crema artificial [sucedáneos de productos lácteos]; cremas en cuanto productos lácteos; dips a base de productos lácteos; huevos, leche y productos lácteos; leche, queso, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; leche y productos lácteos; nata artificial (sucedáneos de productos lácteos); nata artificial [sucedáneos de productos lácteos]; postres a base de productos lácteos; postres de productos lácteos; postres lácteos refrigerados; productos lácteos; productos lácteos a base de sucedáneos de la leche; productos lácteos fermentados; productos lácteos para untar; productos lácteos y sucedáneos lácteos; productos lácteos y sustitutos de la leche; productos lácteos y sustitutos lácteos; requesón [productos lácteos]; salsas de productos lácteos; yogures no lácteos.