

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89767

Ref. Expediente N° SD2025/0014394

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 20 de febrero de 2025, CARLOS GABRIEL RIVAS CASTILLO, solicitó el registro de la Marca La Milenaria Sueño Profundo (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

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

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Ref. Expediente N° SD2025/0014394

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

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

Los signos a comparar son los siguientes:

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)³.

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° SD2025/0014394

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 

Jurisprudencia

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

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la 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”.

Por su parte, en el Proceso 0100-IP-2012 este mismo Tribunal ha establecido que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea



Ref. Expediente N° SD2025/0014394

sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea se observa que son similares, así:

LA MILENARIA SUEÑO PROFUNDO / MATCHAKAI NUTRICIÓN MILENARIA / MILENARIA

El signo LA MILENARIA SUEÑO PROFUNDO presenta similitudes ortográficas respecto del elemento nominativo que traen consigo las marcas MATCHAKAI NUTRICIÓN MILENARIA / MILENARIA, toda vez que, como se puede evidenciar, el signo solicitado utiliza como elemento distinguible la expresión “MILENARIA” acompañado de las palabras “SUEÑO PROFUNDO” las cuales, en el marco de los productos solicitados, se configura en expresiones de tipo informativo sobre las virtudes de los mismos. Adicionalmente, es importante resaltar que el término “La Milenaria”⁴ alude al concepto al cual apelan los signos registrados, en la medida en que su significado es: *Perteneciente o relativo al número mil o al millar*, con lo cual estamos ante una palabra arbitraria para el sector comercial que se utiliza, dotándolos de una protección reforzada.

El signo LA MILENARIA SUEÑO PROFUNDO presenta similitudes ortográficas respecto del elemento nominativo que distingue y caracteriza a las marcas MATCHAKAI NUTRICIÓN MILENARIA / MILENARIA, toda vez que, como se puede evidenciar, el signo solicitado transcribe parte de la longitud gramatical de la expresión que más les otorga distintividad a los signos registrados, esto es, la expresión “MILENARIA”.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético, al ser articuladas las denominaciones que se encuentran en conflicto, es posible advertir que se genera un impacto sonoro similar en ambos signos distintivos, dada la disposición de la expresión “MILENARIA” en el mismo orden de consonantes y vocales. De manera que, la adición de otras expresiones, tales como “SUEÑO PROFUNDO” y la disposición de la expresión “LA” al inicio del signo, no es suficiente derrotero para diluir su parecido fonético, ya que el consumidor promedio puede llegar a considerar que la marca solicitada es una variación o innovación de la marca registrada, asimilando que esta nueva marca es de un mismo empresario, lo cual no ocurre en el presente caso.

En cuanto a las semejanzas gráficas que pueden observarse entre los signos, tratándose de la comparación entre marcas mixtas, es pertinente señalar que el carácter distintivo del signo recae principalmente en su componente denominativo, el cual constituye el elemento que el consumidor recordará y utilizará al referirse a los productos identificados por la marca. No obstante, no se vislumbran otros elementos que puedan servir como un diferenciador desde el punto de vista figurativo, ya que las características gráficas no aportan suficiente distintividad que permita a los consumidores identificar de manera inmediata y exclusiva los productos que pretende distinguir el signo objeto de análisis.

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

⁴ Visto en <https://dle.rae.es/milenario>

Ref. Expediente N° SD2025/0014394

administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2021/0045060

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

Expediente SD2018/0072402

Clase 32: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

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

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 internacional del expediente SD2021/0045060 - Criterio de identidad

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

No obstante, en el presente caso se observa una coincidencia evidente entre las coberturas confrontadas, toda vez que tanto el signo solicitado como la marca

⁵ 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° SD2025/0014394

previamente registrada pretende distinguir productos idénticos comprendidos en la clase 30 del nomenclador internacional, referida a *“bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; té”*.

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

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

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

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

Una vez examinadas las coberturas, esta Dirección encuentra conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 que pretende amparar el signo solicitado, a saber *“bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de té; bebidas de té; té*”* y los productos comprendidos en la clase 32 del expediente citado, consistentes en *“cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*.

Los bienes confrontados comparten naturaleza y finalidad, al estar todos destinados al consumo humano como bebidas refrescantes o estimulantes, las cuales satisfacen necesidades equivalentes relacionadas con la hidratación o el disfrute en contextos sociales o de alimentación. Este vínculo funcional hace que los consumidores los perciban como alternativas de elección o sustitución, dependiendo de sus preferencias o circunstancias de consumo, sin que exista una distinción tajante entre los segmentos de mercado.

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0014394

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

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

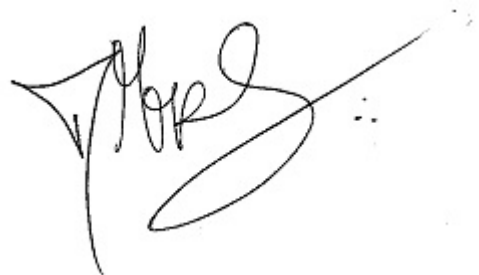
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca La Milenaria Sueño Profundo (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por CARLOS GABRIEL RIVAS CASTILLO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 30: Bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de té; bebidas de té; té*.