

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89638

Ref. Expediente N° SD2025/0025509

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 21 de marzo de 2025, JACOBO SROUR TELIO, solicitó el registro de la Marca Old Jacob's (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 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 33: Whisky; whisky americano; whisky canadiense; whisky de malta; whisky escocés; whisky puro de malta; vodka; vodka de enebro; aguardiente; aguardiente [bebida alcohólica destilada]; aguardiente coreano [soju]; aguardiente de caña [bebida alcohólica a base de caña de azúcar]; bebidas alcohólicas destiladas; bebidas alcohólicas destiladas a base de agave; bebidas alcohólicas destiladas a base de grano; ginebra; ron.

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° SD2025/0025509

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	Vigencia
Mixta	SINCE 1847 JACOB’S CREEK Device	Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd	13175951	10	33	Marca	Registrada	04 jun. 2033
Mixta	JACOB’S CREEK WINEMAKERS	PERNOD RICARD WINEMAKERS PTY LTD	13008542	9	33	Marca	Registrada	26 jul. 2033
Nominativa	JACOB’S CREEK	PERNOD RICARD WINEMAKERS PTY LTD	13008541	9	33	Marca	Registrada	26 jul. 2033

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 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° SD2025/0025509

El signo solicitado	La marca registrada
Old Jacob's	 JACOB'S CREEK

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha señalado sobre las marcas denominativas 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”.

Por otra parte, en el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado sobre el análisis entre signos denominativos y mixtos 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



Ref. Expediente N° SD2025/0025509

elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto, se observa que presentan similitud ortográfica y fonética, en tanto el signo solicitado OLD JACOB'S reproduce el elemento “JACOB'S”, el cual constituye la parte relevante y distintiva de las marcas registradas JACOB'S CREEK, SINCE 1847 JACOB'S CREEK Device y JACOB'S CREEK WINEMAKERS.

El vocablo “JACOB'S” es el núcleo distintivo de las marcas antecedentes, al ser el elemento que capta de forma inmediata la atención del consumidor y que posee una función diferenciadora dentro del conjunto marcario. En el signo solicitado, dicho término mantiene una posición predominante, reforzada por su carácter evocativo y su estructura gramatical similar a las marcas registradas, lo que genera una percepción global semejante en el público consumidor.

La adición del término “OLD” en la marca solicitante no otorga suficiente distintividad, ya que se trata de una expresión descriptiva o evocativa del tipo de producto —comúnmente utilizada en el mercado de bebidas alcohólicas para aludir a tradición o antigüedad—, sin capacidad real para alterar la impresión general de similitud derivada del elemento “JACOB'S”.

En consecuencia, esta Dirección considera que, dada la reproducción del elemento esencial de las marcas registradas, así como la coincidencia en su estructura y sonoridad, el signo OLD JACOB'S carece de fuerza distintiva suficiente para diferenciarse de los registros JACOB'S CREEK, lo que puede inducir al público a confusión o asociación respecto del origen empresarial de los productos amparados.

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:

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° SD2025/0025509

33: Whisky; whisky americano; whisky canadiense; whisky de malta; whisky escocés; whisky puro de malta; vodka; vodka de enebro; aguardiente; aguardiente [bebida alcohólica destilada]; aguardiente coreano [soju]; aguardiente de caña [bebida alcohólica a base de caña de azúcar]; bebidas alcohólicas destiladas; bebidas alcohólicas destiladas a base de agave; bebidas alcohólicas destiladas a base de grano; ginebra; ron.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente Producto

13175951 (33): vino.

13008542 (33): vinos, vinos fortificados, licores de vinos, bebidas espirituosas.

13008541 (33): vinos, vinos fortificados, licores de vino, bebidas espirituosas.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 33 internacional de las marcas confrontadas

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible establecer una relación competitiva entre los productos identificados por las marcas en conflicto, en la medida en que todos ellos pertenecen al mismo sector económico, a saber, el de las bebidas alcohólicas, y se destinan al mismo público consumidor adulto que busca productos de naturaleza y finalidad semejante.

En efecto, los productos amparados por la marca solicitante —tales como whisky, vodka, ron, aguardiente, ginebra y demás bebidas alcohólicas destiladas—, y los protegidos por las marcas registradas —vino, vinos fortificados, licores de vino y bebidas espirituosas—, comparten naturaleza, función y canales de comercialización, pues todos ellos son bebidas alcohólicas destinadas al consumo humano con fines recreativos o sociales.

Adicionalmente, es habitual que en el mercado una misma empresa o grupo empresarial se dedique a la producción, distribución o comercialización de diversas bebidas alcohólicas, incluyendo tanto vinos como licores destilados, bajo una misma marca o bajo signos derivados entre sí, con el fin de consolidar su identidad comercial y su posicionamiento en el sector.

De igual forma, estos productos suelen ofrecerse en los mismos puntos de venta, tales como supermercados, licorerías, bares, restaurantes o tiendas especializadas, e incluso se promocionan a través de canales publicitarios comunes, dirigidos al mismo público objetivo. Tales circunstancias incrementan la posibilidad de que el consumidor asocie erróneamente el origen empresarial de las bebidas enfrentadas al observar signos semejantes.

En ese sentido, y máxime cuando los signos en disputa presentan similitudes estructurales o denominativas, esta Dirección concluye que existe una posibilidad real de confusión o asociación indirecta respecto del origen empresarial, en tanto el público podría asumir equivocadamente que los productos identificados por las marcas pertenecen a una misma línea o familia de bebidas alcohólicas, determinando así un riesgo de conexión competitiva relevante entre las coberturas confrontadas.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0025509

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 Old Jacob's (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por JACOBO SROUR TELIO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a JACOBO SROUR TELIO, 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

⁵ 33: Whisky; whisky americano; whisky canadiense; whisky de malta; whisky escocés; whisky puro de malta; vodka; vodka de enebro; aguardiente; aguardiente [bebida alcohólica destilada]; aguardiente coreano [soju]; aguardiente de caña [bebida alcohólica a base de caña de azúcar]; bebidas alcohólicas destiladas; bebidas alcohólicas destiladas a base de agave; bebidas alcohólicas destiladas a base de grano; ginebra; ron.