

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90135

Ref. Expediente N° SD2025/0031102

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 4 de abril de 2025, ANDRES MAURICIO GALLON ARENAS, solicitó el registro de la Marca BLACK SHEEP COFFEE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, 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 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 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0031102

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 solicitadas

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	CERVECERIA ARTESANAL OVEJA NEGRA	CERVECERIA OVEJA NEGRA S.A.S	SD2020/0062857	11	32	Marca	Registrada	25/03/2031
Mixta	AIPIEI DE OVEJA NEGRA	CERVECERIA OVEJA NEGRA S.A.S	SD2020/0062958	11	32	Marca	Registrada	25/03/2031
Mixta	OVJ NEGRA	JUAN CARLOS SERRANO GÓMEZ	SD2024/0132921	12	43	Marca	Bajo Examen de Fondo	En tramite

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° SD2025/0031102

El signo solicitado	Las marcas registradas y en tramite
	  

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado 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 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 observa que es el elemento nominativo de cada signo 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 y servicios protegidos con estas marcas

BLACK SHEEP COFFEE Vs. Familia de marcas del titular CERVECERIA OVEJA NEGRA S.A.S

Al analizar en conjunto las denominaciones “BLACK SHEEP COFFEE” (signo solicitado) y “CERVECERÍA ARTESANAL OVEJA NEGRA” / “AIPIEI DE OVEJA NEGRA” (marcas registradas), se observa que existen similitudes conceptuales significativas que las hacen confundibles desde el punto de vista ideológico. En efecto, los signos coinciden plenamente en el plano conceptual al evocar la misma idea o representación mental: la figura de la “OVEJA NEGRA”.

Esta coincidencia conceptual, aun cuando se exprese en idiomas distintos, puede generar en el consumidor una misma imagen o asociación mental, incrementando así el riesgo de confusión o de asociación empresarial en el mercado. Tal riesgo se ve reforzado especialmente si se considera que los productos y servicios ofrecidos se sitúan dentro del mismo ámbito del consumo de bebidas o alimentos, o podrían considerarse



Ref. Expediente N° SD2025/0031102

complementarios. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Aunque los signos analizados incorporan un componente gráfico, este cumple una función meramente ornamental o complementaria, sin aportar un grado de distintividad capaz de neutralizar la coincidencia conceptual derivada de la traducción directa del término “BLACK SHEEP” al español como “OVEJA NEGRA”. En consecuencia, y pese a la presencia de elementos gráficos, estos no modifican de manera sustancial la impresión general de semejanza que los signos producen en el público consumidor.

BLACK SHEEP COFFEE Vs. OVJ NEGRA

Así mismo, y en relación con la comparación entre las denominaciones “BLACK SHEEP COFFEE” (signo solicitado) y “OVJ NEGRA” (signo previamente solicitado) este Despacho observa que los signos presentan similitudes relevantes que podrían generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Si bien los signos se encuentran en idiomas distintos el primero en inglés y el segundo en español, debe señalarse que el término “**BLACK SHEEP**” se traduce literalmente al español como “**OVEJA NEGRA**”, por lo que existe una coincidencia conceptual o ideológica entre ellos. Dicha coincidencia es significativa, ya que ambos evocan la misma idea y transmiten un mismo concepto en la mente del consumidor.

Aunque los signos analizados incorporan un componente gráfico, este no resulta suficiente para contrarrestar las similitudes existentes entre los elementos denominativos de las marcas comparadas. En efecto, el componente verbal constituye el elemento preponderante dentro del conjunto marcario, puesto que es aquel que el consumidor percibe, recuerda y utiliza al solicitar los productos o servicios identificados con cada signo.

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 servicios⁵.

⁴<https://dictionary.cambridge.org/es/translate/>

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° SD2025/0031102

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Productos
-------------	-----------

SD2020/0062857	Clase 32: Cervezas*.
----------------	----------------------

SD2020/0062958	Clase 32: Cervezas*.
----------------	----------------------

SD2024/0132921	Clase 43: Servicios de restauración (alimentación).
----------------	---

Conexidad competitiva entre los productos de las marcas registradas en la clase 32 y los servicios pretendidos del signo solicitado en la clase 43 (Razonabilidad)

Conforme al criterio de razonabilidad, se considera que existe conexión competitiva cuando el consumidor, atendiendo a la realidad del mercado, podría asumir de manera razonable que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo origen empresarial. Este supuesto se configura en el presente caso, en tanto el consumidor podría establecer una relación directa entre los productos protegidos por las marcas registradas, que amparan “cervezas” en la clase 32, y los servicios que pretende reivindicar el signo solicitado, los cuales comprenden “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal” en la clase 43.

Esta percepción resulta razonable si se tiene en cuenta que es habitual en el mercado que establecimientos de alimentos y bebidas, como bares y restaurantes, ofrezcan productos de marca propia o comercialicen bebidas alcohólicas con signos distintivos visibles, lo que puede llevar al consumidor a pensar que existe una vinculación empresarial entre el producto (cerveza) y el servicio (restauración), incrementando así el riesgo de confusión o asociación en cuanto al origen empresarial.

Conexidad competitiva entre los servicios del signo pretendido y los de la marca previamente solicitada en la clase 43- (Intercambiabilidad - identidad)

Esta Dirección encuentra que, existe una relación de conexidad derivada de la intercambiabilidad que podría presentarse en el consumidor al encontrar ambos signos en el mercado, pues en este caso en particular, no hay duda de la relación existente entre los servicios que se identifican o se pretenden identificar en la clase 43 de la nomenclatura internacional.

Lo anterior, toda vez que se trata de “Servicios de restauración (alimentación)” que satisfacen una misma necesidad. En ese sentido, es claro que los servicios de la marca previamente solicitada podrían ser sustituidos por los servicios del signo que está siendo solicitado dada su finalidad e identidad.

De igual forma, existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en

Ref. Expediente N° SD2025/0031102

medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los servicios para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Finalmente, dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los servicios, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

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 BLACK SHEEP COFFEE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por ANDRES MAURICIO GALLON ARENAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ANDRES MAURICIO GALLON ARENAS, 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 4 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

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