

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90234

Ref. Expediente N° SD2025/0040761

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 2 de mayo de 2025, Mundo Maiz SAS, solicitó el registro de la Marca MAIZTRAL (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. 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 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 30: Arepa [pan de maíz]; tortillas de harina o maíz.

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° SD2025/0040761

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	Vigencia
Mixta	MAGISTRAL	LUIS ALBERTO BERNAL SEIJAS	15179352	10	30	Marca	31 may. 2026

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° SD2025/0040761

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, con respecto a la comparación entre marcas mixtas, ha señalado que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Desde una perspectiva ortográfica, ambos signos presentan una alta semejanza estructural. Comparten siete de sus ocho letras y una secuencia prácticamente idéntica en su composición: M–A–I–STRAL. La única diferencia radica en la presencia de la letra “Z” en el signo solicitado, en lugar de la “G” en la marca antecedente. Sin embargo, esta variación no es suficiente para otorgarles un carácter distintivo sólido, dado que ambas consonantes ocupan una posición intermedia y no alteran de manera significativa la percepción visual general del conjunto. La terminación “STRAL” es idéntica en ambos signos, lo que refuerza la similitud global y contribuye a la posibilidad de error en el consumidor promedio al realizar una comparación sucesiva.

En el plano fonético, los signos también resultan notablemente similares. Al ser pronunciados, “MAIZTRAL” y “MAGISTRAL” comparten una estructura rítmica idéntica de tres sílabas, con acentuación final en “TRAL”. Las diferencias sonoras entre los fonemas /g/ y /z/ en posición intervocálica resultan leves y fácilmente asimilables en el habla cotidiana, especialmente en el español colombiano, donde la sonoridad y la continuidad



Ref. Expediente N° SD2025/0040761

del término pueden generar una percepción auditiva homogénea. El consumidor promedio podría fácilmente confundir o asociar los signos, creyendo que ambos identifican productos provenientes del mismo origen empresarial.

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 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 productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Arepa [pan de maíz]; tortillas de harina o maíz.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. 15179352.

30: bebidas a base de café, saborizantes de café, sucedáneos de café, café sin tostar, café; preparaciones aromáticas para uso alimenticio, refrigerios a base de avena; arroz; alimentos a base de avena; avena; azúcar; bebidas a base de cacao; bebidas a base de té; caramelos; preparaciones a base de cereales; condimentos; copos de maíz; endulcolorantes naturales; especias; comidas a base de fideos; galletas; golosinas; helados; alimentos a base de harina; pan; pastas; pastelería y repostería; productos de confitería; saborizantes para bebidas; salsas; té; té helado; yougurt helado.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 y los productos de la clase 30, en virtud del criterio de sustituibilidad.

Los productos identificados por la marca MAIZTRAL, “arepa” y “tortillas de harina o maíz”, guardan una conexión competitiva evidente con los “copos de maíz” amparados por la marca MAGISTRAL, dado que todos pertenecen al mismo género alimenticio basado en el maíz y se encuentran comprendidos dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta relación se configura principalmente bajo el criterio de sustituibilidad, en tanto los bienes cumplen funciones semejantes en la dieta del consumidor y pueden intercambiarse entre sí como fuentes de carbohidratos o preparaciones derivadas del mismo ingrediente principal.

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° SD2025/0040761

El criterio de sustituibilidad, desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Consejo de Estado, establece que existe conexidad cuando los productos o servicios cumplen funciones equivalentes, de modo que el consumidor promedio podría adquirir uno u otro sin percibir diferencias sustanciales respecto de su finalidad o uso. En este sentido, la conexidad se determina desde la perspectiva del consumidor, quien aprecia los productos en función de su utilidad práctica y no únicamente de su composición técnica.

En el presente caso, los productos en conflicto se elaboran a partir del mismo insumo —el maíz— y se destinan al consumo alimenticio diario. Su coincidencia en naturaleza, materia prima, canal de comercialización y público objetivo hace razonable que el consumidor considere que provienen del mismo productor o de empresas vinculadas. Tanto las arepas y tortillas como los copos de maíz se adquieren en supermercados, tiendas de barrio y plataformas en línea, suelen encontrarse en la misma sección de alimentos y pueden sustituirse en ciertas preparaciones, especialmente como opciones de desayuno o acompañamiento de comidas.

Asimismo, al aplicar los criterios auxiliares definidos por la jurisprudencia comunitaria, se evidencia que los productos presentan canales de distribución comunes, un público consumidor coincidente y formas de publicidad similares, centradas en atributos de sabor, origen natural o calidad del maíz. Estos elementos refuerzan la existencia de una vinculación competitiva significativa, capaz de generar en el consumidor un riesgo de confusión indirecta o de asociación empresarial, al suponer que los productos identificados bajo los signos MAIZTRAL y MAGISTRAL pertenecen a una misma línea o familia de alimentos derivados del maíz.

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 MAIZTRAL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Mundo Maiz SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Mundo Maiz SAS, 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.

⁵ 30: Arepa [pan de maíz]; tortillas de harina o maíz.

Resolución N° **90234**

Ref. Expediente N° SD2025/0040761

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 4 de noviembre de 2025



**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

