

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90309

Ref. Expediente N° SD2025/0010172

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 7 de febrero de 2025, GRUPO SABORES COLOMBIA LTDA, solicitó el registro de la Marca GRUPO SABORES COLOMBIA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 30, 32, 33 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1062, 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.

¹ 30: Condimentos, intensificadores del sabor para la alimentación [que no sean; aceites esenciales], intensificadores del sabor que ofrece un sabor a sal; productos para sazonar, saborizantes, que no sean aceites esenciales, para; bebidas, saborizantes alimentarios que no sean aceites esenciales.

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.

33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).Licores.

35: Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial; compra, venta, importación, exportación, comercialización de condimentos; intensificadores del sabor para la alimentación [que no sean aceites; esenciales], intensificadores del sabor que ofrece un sabor a sal, productos; para sazonar, saborizantes, que no sean aceites esenciales, para bebidas; saborizantes alimentarios que no sean aceites esenciales, cervezas, aguas; minerales y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de; frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas ,bebidas; alcohólicas, licores, ventas por internet, sitio web.

Ref. Expediente N° SD2025/0010172

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, 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	Sabores	SABORES SAS	12172846	10	35	Marca	Registrada	18/03/2033
Nominativa	SABORES COLOMBIA	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S. A.	SD2019/0018991	11	35, 38, 41	Marca	Registrada	05/09/2029

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° SD2025/0010172

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 SABORES COLOMBIA

Jurisprudencia

Análisis en comparación de marcas nominativas y mixtas

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”.

Análisis en comparación de marcas mixtas

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, 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



Ref. Expediente N° SD2025/0010172

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

Esta Dirección observa que el elemento nominativo GRUPO SABORES COLOMBIA / SABORES, SABORES COLOMBIA, de cada signo es 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 protegidos con estas marcas.

Así las cosas, examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, por cuanto la marca solicitada imita y reproduce las marcas previamente registradas, lo que se aprecia en la coincidencia en sus cadenas vocálicas y consonánticas, así:

-GRUPO **SABORES / SABORES**), sin que la adición de las expresiones SABORES Y GRUPO, sean suficientes para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de las marcas registradas.

-GRUPO **SABORES COLOMBIA / SABORES COLOMBIA**), sin que la adición de la expresión GRUPO en la marca solicitada, sea suficiente para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de las marcas registradas.

Por otra parte, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

Ahora bien, pese a que el signo solicitado incluye como elemento gráfico la denominación solicitada con tipografía particular y en la palabra GRUPO la letra O es reemplazada por una manzana, esto no es suficiente para alejarla de la marca registrada, dadas las similitudes ortográficas y fonéticas antes señaladas.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0010172

Conexión competitiva

Dentro de los productos y servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

30: Condimentos, intensificadores del sabor para la alimentación [que no sean; aceites esenciales], intensificadores del sabor que ofrece un sabor a sal; productos para sazonar, saborizantes, que no sean aceites esenciales, para; bebidas, saborizantes alimentarios que no sean aceites esenciales.

35: Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial; compra, venta, importación, exportación, comercialización de condimentos; intensificadores del sabor para la alimentación [que no sean aceites; esenciales], intensificadores del sabor que ofrece un sabor a sal, productos; para sazonar, saborizantes, que no sean aceites esenciales, para bebidas; saborizantes alimentarios que no sean aceites esenciales, cervezas, aguas; minerales y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de; frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas ,bebidas; alcohólicas, licores, ventas por internet, sitio web.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Servicios
-------------	-----------

12172846	(35): <u>Compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de</u> fragancias, colorantes, extractos y aromáticos utilizados en la industria cosméticas y de aseo como también <u>saborizantes</u> , colorantes, estabilizantes y conservantes <u>utilizados en la industria de alimentos.</u>
-----------------	---

SD2019/0018991	(35): <u>Publicidad.</u>
-----------------------	---------------------------------

Conexidad entre los productos de la clase 30 (marca solicitada) y los servicios de la clase 35 (marcas registradas expedientes 12172846 y SD2019/0018991)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, especialmente a través de la IP 100 de 2018, estableció que la conexidad por complementariedad de los productos y servicios se presenta, cuando se requiere hacer uso de un servicio particular para adquirir un producto.

Es por esto, que al existir una marca que tiene una denominación similar a un servicio de comercialización de alimentos, el consumidor va a entender que los signos guardan relación y provienen de un mismo origen empresarial, induciendo así a los consumidores en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado.

Haciendo una revisión de los servicios y productos que los signos cotejados representan, es importante resaltar que los bienes descritos por la marca solicitada en la clase 30, están asociados a productos alimenticios (condimentos, intensificadores del sabor para la alimentación; intensificadores del sabor que ofrece un sabor a sal; productos para sazonar, saborizantes alimentarios que no sean aceites esenciales), por lo que guardan

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° SD2025/0010172

conexión por complementariedad con el signo registrado que identifica servicios de la clase 35 (compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de saborizantes, colorantes, estabilizantes y conservantes utilizados en la industria de alimentos), toda vez que, el consumidor para adquirir estos bienes necesariamente va acudir a una persona natural o jurídica que ofrezca servicios de comercialización de estos bienes y es frecuente que quienes se dedican a la producción de alimentos, también encaminen sus esfuerzos en labores de publicidad y comercialización de sus productos con el fin de llegar a sus potenciales clientes y así obtener los resultados que desde el punto de vista económico todo empresario busca, es decir, las empresas productoras de estos bienes recurren a servicios de clase 35 para posicionar, exhibir y comercializar sus productos en el mercado, por lo que en la realidad del mercado vemos como, una misma empresa ofrece, tanto los productos en estudio, como los servicios de publicidad, promoción y venta, bajo una misma marca, para mantener coherencia e identidad comercial.

Identidad entre los servicios de la clase 35 (marca solicitada y marcas registradas expedientes 12172846 y SD2019/0018991)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

De acuerdo con las coberturas anteriormente descritas, se establece que el signo solicitado pretende identificar servicios de la clase 35, los cuales no solo se encuentran dentro de la misma clase de los servicios protegidos por la marca registrada (clase 35), sino que, además, no hay duda de la identidad que existe entre los mismos, dada la relación género-especie, en la medida en que las marcas objeto de estudio distinguen servicios de publicidad y servicios de compra, venta, importación, exportación y comercialización de intensificadores de sabor y saborizantes utilizados en la industria de alimentos, lo cual incrementa el riesgo de confusión, sin que se requiera mayor análisis para acreditar los criterios de conexidad competitiva dispuestos por la IP-100 de 2018 por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sumado a lo anterior, y dadas las similitudes estructurales entre los signos objeto de estudio, se permiten inferir que de coexistir los signos se generaría un riesgo de confusión hacia los consumidores que, al encontrarlos en el mercado, difícilmente podrán identificar el distinto origen empresarial de los mismos.

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.

No obstante, lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las

Ref. Expediente N° SD2025/0010172

clases 32 y 33 deberán ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decisión de las clases restantes, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)”

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca GRUPO SABORES COLOMBIA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por GRUPO SABORES COLOMBIA LTDA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca GRUPO SABORES COLOMBIA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por GRUPO SABORES COLOMBIA LTDA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a GRUPO SABORES COLOMBIA LTDA, 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 CUARTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS