

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90776

Ref. Expediente N° SD2025/0036288

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 abril de 2025, Norberto Alejandro Palacios Rivera, solicitó el registro de la Marca CHA (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. 1069, 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:** Bebidas a base de cacao; bebidas a base de cacao, preparadas; bebidas a base de cacao ya preparadas; bebidas a base de café; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café con helado (affogato); bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen helado; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de chocolate con leche; bebidas a base de chocolate que contienen leche; bebidas a base de kombucha; bebidas a base de manzanilla; bebidas a base de té con sabor a fruta; bebidas a base de té con sabor a frutas; bebidas a base de zumo de jengibre en cuanto té de jengibre; bebidas compuestas principalmente de café; bebidas de café; bebidas de café, preparadas; bebidas de té; bebidas de té con leche; bebidas heladas a base de té; bebidas heladas con una base de café; leche malteada en cuanto aromatizantes para bebidas; preparaciones a base de cacao para la confección de bebidas; preparaciones a base de cacao para la elaboración de bebidas; preparaciones a base de café para la confección de bebidas; preparaciones a base de café para la elaboración de bebidas; preparaciones a base de chocolate para la confección de bebidas; preparaciones a base de chocolate para la elaboración de bebidas; preparaciones a base de té para la confección de bebidas; preparaciones a base de té para la elaboración de bebidas; preparaciones de infusión de hierbas para la confección de bebidas; preparaciones de infusión de hierbas para la elaboración de bebidas; preparaciones de té de hierbas para la confección de bebidas; preparaciones de té de hierbas para la elaboración de bebidas; siropes de chocolate para la preparación de bebidas a base de chocolate; té de hibisco [bebidas de té].

Ref. Expediente N° SD2025/0036288

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
Nominativa	CHÁH	POSTOBÓN S.A.	SD2023/0075154	12	29, 32	Marca	Registrada	06/11/2034
Nominativa	CHÁH	POSTOBÓN S.A.	14074292	10	32	Marca	Registrada	03/02/2035

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° SD2025/0036288

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	CHÁH

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado CHA (mixta) y las marcas registradas CHÁH (nominativas), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

En efecto, se observa que el signo solicitado presenta similitudes ortográficas respecto de las marcas registradas toda vez que éste contiene la secuencia de letras C-H-A en la misma disposición ortográfica. Adicionalmente, son fonéticamente confundibles, toda vez que al ser pronunciados generan un impacto sonoro idéntico teniendo en cuenta que la última letra H de las expresiones es muda porque en español dicha consonante no tiene sonido propio.



Ref. Expediente N° SD2025/0036288

Adicionalmente, a pesar que el signo solicitado sea de naturaleza mixta, es evidente que en el conjunto marcario predomina la parte nominativa del signo por cuanto se trata de una tipografía especial y la expresión BUBBLE TEA, la cual es explicativa de los productos y por lo tanto no son rasgos derroteros para diluir la semejanza con las marcas antecedentes.

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:

30: Bebidas a base de cacao; bebidas a base de cacao, preparadas; bebidas a base de cacao ya preparadas; bebidas a base de café; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café con helado (affogato); bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen helado; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de chocolate con leche; bebidas a base de chocolate que contienen leche; bebidas a base de kombucha; bebidas a base de manzanilla; bebidas a base de té con sabor a fruta; bebidas a base de té con sabor a frutas; bebidas a base de zumo de jengibre en cuanto té de jengibre; bebidas compuestas principalmente de café; bebidas de café; bebidas de café, preparadas; bebidas de té; bebidas de té con leche; bebidas heladas a base de té; bebidas heladas con una base de café; leche malteada en cuanto aromatizantes para bebidas; preparaciones a base de cacao para la confección de bebidas; preparaciones a base de cacao para la elaboración de bebidas; preparaciones a base de café para la confección de bebidas; preparaciones a base de café para la elaboración de bebidas; preparaciones a base de chocolate para la confección de bebidas; preparaciones a base de chocolate para la elaboración de bebidas; preparaciones a base de té para la confección de bebidas; preparaciones a base de té para la elaboración de bebidas; preparaciones de infusión de hierbas para la confección de bebidas; preparaciones de infusión de hierbas para la elaboración de bebidas; preparaciones de té de hierbas para la confección de bebidas; preparaciones de té de hierbas para la elaboración de bebidas; siropes de chocolate para la preparación de bebidas a base de chocolate; té de hibisco [bebidas de té].

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° SD2025/0036288

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2023/0075154 Clase 29: Leche de almendras; leche de avena; leche de cacahuete; leche de coco; leche de arroz; leche de soja; yogur y otros productos lácteos; compotas; mermeladas.

Clase 32: Cervezas; sodas; aguas minerales y carbonatadas; bebidas sin alcohol; bebidas hipertónicas e hipotónicas; bebidas isotónicas; bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; bebidas energéticas; cócteles sin alcohol.

Expediente 14074292 Clase 32: Agua potable tratada y agua mineral, agua aromatizada, agua saborizada, agua tónica, agua gasificada, agua carbonatada, agua para consumo humano; cerveza, mosto de cerveza, cerveza de malta, mosto de malta, cerveza tipo ale y porter; gaseosas; jugos; bebidas con sabor a jugo; jarabes, zumos y otros preparados para hacer bebidas no alcohólicas; preparaciones para elaborar aguas gaseosas; leche de almendras; bebidas a base de aloe vera; aperitivos sin alcohol, preparaciones para hacer bebidas sin alcohol, sidra sin alcohol, cócteles sin alcohol, pastillas para bebidas gaseosas, polvos para bebidas gaseosas, esencias para hacer bebidas no alcohólicas, extractos de frutas; zumos de frutas, jengibre, refresco de jengibre; mosto de uva sin fermentar, extractos de lúpulo para la fabricación de cerveza; bebidas isotónicas; kvass [bebida sin alcohol]; limonadas; leche de cacahuete [bebida sin alcohol]; aguas minerales [bebidas]; preparaciones para elaborar aguas minerales; néctares de frutas sin alcohol; horchata; zarzaparrilla [bebida sin alcohol]; sorbetes; smoothies; granizados con sabor a fruta, granizados; soda; jugo de tomate; agua de seltz; bebidas carbonatadas; aguas de mesa; agua de coco, bebidas con sabor a té; bebidas a base de soja.

Dada la cobertura de los signos enfrentados y en atención a los criterios de conexidad competitiva establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, especialmente a través de la IP 100 de 2018, considera esta Dirección que en el presente caso se configura el criterio de razonabilidad.

“Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes res criterios sustancias:

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 cereza también expende agua embotellada”.

Relación competitiva entre los productos de la clase 30 y los productos de las clases 29 y 32 internacional:

Esta dirección observa que, entre las *bebidas a base de cacao; bebidas a base de cacao, preparadas; bebidas a base de cacao ya preparadas; bebidas a base de café; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café con helado (affogato); bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen helado; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de chocolate con leche; bebidas a base de chocolate que contienen leche; bebidas a base de kombucha; bebidas a base de manzanilla; bebidas a base de té con sabor a fruta; bebidas*

Ref. Expediente N° SD2025/0036288

a base de té con sabor a frutas; bebidas a base de zumo de jengibre en cuanto té de jengibre; bebidas compuestas principalmente de café; bebidas de café; bebidas de café, preparadas; bebidas de té; bebidas de té con leche; bebidas heladas a base de té; bebidas heladas con una base de café; leche malteada en cuanto aromatizantes para bebidas; preparaciones a base de cacao para la confección de bebidas; preparaciones a base de cacao para la elaboración de bebidas; preparaciones a base de café para la confección de bebidas; preparaciones a base de café para la elaboración de bebidas; preparaciones a base de chocolate para la confección de bebidas; preparaciones a base de chocolate para la elaboración de bebidas; preparaciones a base de té para la confección de bebidas; preparaciones a base de té para la elaboración de bebidas; preparaciones de infusión de hierbas para la confección de bebidas; preparaciones de infusión de hierbas para la elaboración de bebidas; preparaciones de té de hierbas para la confección de bebidas; preparaciones de té de hierbas para la elaboración de bebidas; siropes de chocolate para la preparación de bebidas a base de chocolate; té de hibisco [bebidas de té] (Cl. 30) y los productos registrados de las clases 29 y 32 existe una relación de razonabilidad.

Lo anterior teniendo en cuenta que es altamente posible que todos los productos, al tratarse de bebidas, sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Por otro lado, existe el riesgo de confusión en los usuarios dado que los canales de comercialización de estos productos son los mismos, pues son productos que pertenecen a la industria de las bebidas y pueden ser adquiridos en los mismos establecimientos de comercio.

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 CHA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Norberto Alejandro Palacios Rivera, por las razones expuestas en la parte

⁵ 30: Bebidas a base de cacao; bebidas a base de cacao, preparadas; bebidas a base de cacao ya preparadas; bebidas a base de café; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café con helado (affogato); bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen helado; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de chocolate con leche; bebidas a base de chocolate que contienen leche; bebidas a base de kombucha; bebidas a base de manzanilla; bebidas a base de té con sabor a fruta; bebidas a base de té con sabor a frutas; bebidas a base de zumo de jengibre en cuanto té de jengibre; bebidas compuestas principalmente de café; bebidas de café; bebidas de café, preparadas; bebidas de té; bebidas de té con leche; bebidas heladas a base de té; bebidas heladas con una base de café; leche malteada en cuanto aromatizantes para bebidas; preparaciones a base de cacao para la confección de bebidas; preparaciones a base de cacao para la elaboración de bebidas; preparaciones a base de café para la confección de bebidas; preparaciones a base de café para la elaboración de bebidas; preparaciones a base de chocolate para la confección de bebidas; preparaciones a base de chocolate para la elaboración de bebidas; preparaciones a base de té para la confección de bebidas; preparaciones a base de té para la elaboración de bebidas; preparaciones de infusión de hierbas para la confección de bebidas; preparaciones de infusión de hierbas para la elaboración de bebidas; preparaciones de té de hierbas para la confección de bebidas; preparaciones de té de hierbas para la elaboración de bebidas; siropes de chocolate para la preparación de bebidas a base de chocolate; té de hibisco [bebidas de té].



Ref. Expediente N° SD2025/0036288

motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Norberto Alejandro Palacios Rivera, 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 5 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS