

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90883

Ref. Expediente N° SD2025/0035379

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 16 de abril de 2025, la sociedad **ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca BLANQUITA ARROZUDOS (Mixta) para distinguir productos y/o servicios comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, 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

¹ 30: Harinas; preparaciones hechas a base de cereales especialmente a base de arroz; snacks de barras de cereales; barritas de cereales ricas en proteínas; cereales listos para consumir; chips a base de cereales; copos de cereales secos; preparaciones a base de cereales; refrigerios a base de cereales; productos alimenticios elaborados principalmente a partir de cereales; productos de pastelería y confitería; snacks de arroz; extruidos de arroz.

Ref. Expediente N° SD2025/0035379

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 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
Nominativa	ARROZUDOS FLORHUILA	ORF S.A.	SD2025/0006415	12	29,30 y 31	Marca	Registrada	7 de octubre de 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
---------------------	---------------------

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° SD2025/0035379

	ARROZUDO FLORHUILA
---	--------------------

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, estableció lo siguiente respecto del cotejo entre signos de naturaleza nominativa y mixta:

“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”.

Así mismo, respecto de los elementos predominantes en las marcas de naturaleza mixta, el Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0064-IP-2008 sostuvo que:

“Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.”

Análisis comparativo

Ref. Expediente N° SD2025/0035379

El signo solicitado es un signo mixto que se compone por la expresión “BLANQUITA ARROZUDOS” en una grafía especial reivindicando color rojo y en la parte gráfica cuenta además con la inclusión de elementos como lo son unas espigas reivindicando el color amarillo.

Por otro lado, el signo registrado es un signo nominativo que se compone por la expresión “ARROZUDO FLORHUILA”

En primer lugar, es importante mencionar que se realizará el cotejo de ambos signos sobre su componente nominativo en razón a que son las palabras la que generan mayor impacto en la mente del consumidor y son las usadas para identificar o solicitar los productos o los servicios que se encuentran reconocidos con dicha marca. En ese sentido, se compararán las expresiones BLANQUITA ARROZUDOS vs ARROZUDO FLORHUILA.

Así entonces, esta Dirección observa que los signos comparados comparten similitud en su parte nominativa en la expresión “**ARROZUDO / ARROZUDOS**” pues esta palabra sólo se diferencia porque en el signo solicitado se encuentra en plural mientras que en el signo antecedente se encuentra en singular. En ese sentido al realizar el cotejo desde la parte ortográfica, fonética y visual se encuentra que únicamente se diferencian por la inclusión de la letra S.

Adicionalmente, en lo que respecta al cotejo desde la parte conceptual, este Despacho encuentra que la expresión “ARROZUDO” no es de uso común para identificar productos contenidos dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional y que, en ese sentido, se trata de una expresión fantasiosa que le imprime distintividad al signo registrado.

En consecuencia, las similitudes encontradas generan una idea errónea en la mente del consumidor quien puede asegurar que se trata del mismo signo o que comparten el 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 y 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

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° SD2025/0035379

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Harinas; preparaciones hechas a base de cereales especialmente a base de arroz; snacks de barras de cereales; barritas de cereales ricas en proteínas; cereales listos para consumir; chips a base de cereales; copos de cereales secos; preparaciones a base de cereales; refrigerios a base de cereales; productos alimenticios elaborados principalmente a partir de cereales; productos de pastelería y confitería; snacks de arroz; extruidos de arroz.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente: **Productos**

SD2025/0006415

29 Bebidas a base de arroz [sucedáneos de la leche] en cuanto sustitutos de comidas líquidas; bebidas a base de leche de arroz; leche de arroz; leche de arroz en cuanto sucedáneo de la leche; leche de arroz para uso culinario; leche de arroz utilizada como sucedáneo de la leche.

30 Arroz*; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; chips de arroz; comidas envasadas a base de arroz, con carne, pescado o verduras; comidas envasadas compuestas principalmente de arroz; comidas envasadas compuestas principalmente de pasta o arroz; comidas preparadas a base de arroz; harina de arroz; palitos de arroz; pan de arroz; pastas alimenticias de arroz; pastas de arroz; pastelitos de arroz; platos preparados que contienen [principalmente] arroz; platos principales compuestos principalmente de pasta o arroz; refrigerios a base de arroz; snacks a base de arroz; sucedáneos del arroz; tentempiés a base de arroz.

31 Arroz sin procesar; harina de arroz [pienso]; salvado de arroz para la alimentación animal.

Conexión competitiva entre la clase 30 internacional del signo solicitado y las clases 29, 30 y 31 internacional de la marca registrada (Principio de Razonabilidad *posibilidad razonable de provenir del mismo empresario*).

Para esta Dirección, existe conexidad por principio de razonabilidad, en la medida en que es común dada la dinámica del mercado, observar que quienes ofrecen productos de la clase 30, incursionen en otros productos de la misma clase o en otros productos de clases conexas o afines (29 y 31).

En el caso en concreto, esta Dirección encuentra razonable que un empresario que distinga productos de las clases 29, 30 y 31 (cobertura protegida con la marca registrada) incluya dentro de su portafolio puntualmente otros productos alimenticios tales como: *“harinas; preparaciones hechas a base de cereales especialmente a base de arroz; snacks de barras de cereales; barritas de cereales ricas en proteínas; cereales listos para consumir; chips a base de cereales; copos de cereales secos; preparaciones a base de cereales; refrigerios a base de cereales; productos alimenticios elaborados principalmente a partir de cereales; productos de pastelería y confitería; snacks de arroz; extruidos de arroz”* a fin de ampliar el portafolio de su oferta, razón por la cual un consumidor medio podría pensar erradamente que ambos signos pertenecen a un mismo empresario, generándose un potencial riesgo de confusión indirecta.

Lo anterior teniendo en cuenta que se trata de productos que buscan satisfacer las necesidades relacionadas con la canasta familiar, con bienes de consumo habitual, los

Ref. Expediente N° SD2025/0035379

cuales son puesto en el mercado mediante los mismos canales de comercialización como tiendas de barrio o grandes superficies, como lo son los almacenes de cadena, de allí que sea razonable que se interprete que estos tienen un único origen empresarial, lo cual es contrario a la realidad

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 BLANQUITA ARROZUDOS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por la sociedad **ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a la sociedad **ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.**, 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

⁵ 30: Harinas; preparaciones hechas a base de cereales especialmente a base de arroz; snacks de barras de cereales; barritas de cereales ricas en proteínas; cereales listos para consumir; chips a base de cereales; copos de cereales secos; preparaciones a base de cereales; refrigerios a base de cereales; productos alimenticios elaborados principalmente a partir de cereales; productos de pastelería y confitería; snacks de arroz; extruidos de arroz.