

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 96409

Ref. Expediente N° SD2025/0003767

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 20 de enero de 2025, la sociedad **BODEGAS Y VIÑEDOS HUGO Y EDUARDO PULENTA S.A.**, solicitó el registro de la marca **PULENTA** (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1058 del 13 de febrero de 2025, la sociedad **COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA EL CASTILLO S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) II. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD.

Efectivamente las marcas en controversia se encuentran conformadas por varios elementos nominativos y elementos gráficos, siendo el elemento nominativo en este caso el de mayor preponderancia, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores, para este caso se tendrá en cuenta la expresión distintiva y confundible tanto del signo solicitado como el de la marca registrada, así:

Signo solicitado	Consonantes distintivas de la marca registrada
PULENTA	OPULENTA

(…)

a. A CONTINUACIÓN, ANALIZAREMOS LA SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS CAPAZ DE INDUCIR A CONFUSIÓN AL PUBLICO CONSUMIDOR.

(…)

b. COMPARACIÓN ORTÓGRAFICA O VISUAL:

Basta observar las marcas en conflicto para observar su identidad, casi sobran los argumentos, pues salta a la vista el riesgo de confusión que se presenta entre las dos marcas, la exclusión de la vocal O de a marca registrada no otorga distintividad al signo solicitado, incurriendo en riesgo de confusión, los usuarios no alcanzarían a diferenciar estos dos signos, por lo que caerían en el error, eligiendo un producto que no es de su preferencia.

c. COMPARACIÓN FONÉTICA:

Las dos marcas son exactas a excepción de la vocal O, por lo que su pronunciación sería similar.

¹ 33: Vinos.



Ref. Expediente N° SD2025/0003767

d. COMPARACIÓN IDEOLÓGICA O CONCEPTUAL:

Las dos marcas evocan exactamente el mismo concepto, productos destinados al consumo humano, que se comercializan y venden en los mismos establecimientos, supermercados, restaurantes, bares, discotecas entre otros.

(...)

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma igual.

6. En suma, al efectuar la apreciación en conjunto de los signos en conflicto, de conformidad con lo establecido por el Tribunal de Justicia Andina, resulta claro que el signo **PULENTA**, no puede ser registrado en virtud de la semejanza con la expresión distintiva de la marca registrada **OPULENTA**.

*En conclusión, entre las marcas cotejadas existen **similitudes** que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión y que determinan la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado; **por lo que se cumple el primer requisito para que se configure la causal de irregistrabilidad.***

(...)

Así las cosas, los siguientes criterios, dilucidan la materialización del riesgo de confusión que provoca la coexistencia de la marca solicitada con la marca registrada por mi poderdante. Entonces:

*a. Tanto los productos que se pretenden identificar con la marca solicitada clase 33, aquí atacada, con los productos y servicios protegidos con la marca de mi cliente, **hay conexidad.***

b. Los canales de comercialización SON LOS MISMOS, se venden y se distribuyen en los mismos establecimientos restaurantes, supermercados, bares, entre otros.

c. Los medios de publicidad, SON IDÉNTICOS o cuando menos similares, habida cuenta de la naturaleza de los servicios y productos: comercialización y venta de productos y servicios de consumo humano.

d. Se trata de UN MISMO GÉNERO DE PRODUCTOS.

e. Se trata de servicios y productos con UNA MISMA FINALIDAD: productos dirigidos al consumo humano.

Es de advertir que tanto los productos del signo solicitado como los productos y servicio de la marca registrada, son prestados y vendidos en los mismos establecimientos donde el público consumidor al verlos se confundiría y caería en el error.

*Razón por la cual **se cumple el segundo requisito** en cuanto a la conexidad de los productos de ambas marcas.*

La regulación comunitaria busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0003767

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **BODEGAS Y VIÑEDOS HUGO Y EDUARDO PULENTA S.A.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(…) 1. Se solicita tener en cuenta que la palabra PULENTA ya se encuentra registrada en Colombia, estando incluida en la marca PULENTA ESTATE, marca cuya titularidad está en cabeza BODEGAS Y VIÑEDOS HUGO Y EDUARDO PULENTA S.A., empresa a la que represento y que ha solicitado la marca PULENTA, junto con la ya registrada PULENTA ESTATE. Todo lo cual consta en el expediente 13250653, certificado 489316 con la siguiente información:

Solicitante(s): BODEGAS Y VIÑEDOS HUGO Y EDUARDO PULENTA S.A.

Referencia de solicitante: Fecha de presentación: 22 octubre 2013

Estado de la solicitud: Registrada Fecha de registro: 30 mayo 2014

Tipo de Signo: Marca Vigencia: 30 mayo 2034

Naturaleza del Signo: Nominativa Bajo oposición: No

Nombre del Signo: PULENTA ESTATE

Versión de la Clasificación de Niza: 10

Clase y descripción de productos y/o servicios: 33 SIDRA: VINO DE COCINA: VINO DE FRESA: VINO DE UVA; VINOS; VINOS BLANCOS; VINOS DE APERITIVO: VINOS DE FRUTAS; VINOS DE FRUTAS ESPUMOSOS; VINOS DE MESA; VINOS DE UVA ESPUMOSOS; VINOS DULCES; VINOS ESPUMOSOS; VINOS ROSADOS; VINOS TINTOS Y; VINOS TRANQUILOS.

2. Basada en el punto anterior, me permito presentar pruebas de la existencia y uso continuo en el mercado colombiano de la palabra PULENTA desde que la empresa CLUB DE VINOS DECANTER comenzó a importar sus vinos, hace más de 20 años. Cabe aclarar que cuenta con constancia de registro de marca desde 2013, por ser, el requisito de registro de marca para solicitud de registro sanitario, posterior en el tiempo a las primeras importaciones de los vinos Pulenta.

A continuación se encuentra algunas de las muchas posibles imágenes que demuestran la ya existencia de PULENTA en el mercado colombiano:

Prueba No.1. Publicación en Instagram, en el perfil VINOSDECANTER, con una botella de vino PULENTA. Primera referencia de izquierda a derecha, así como el texto del segundo párrafo de la promoción que dice: “CABERNET SAUVIGNON III PULENTA PREMIUM (MENDOZA-ARGENTINA)”. Esta publicación es del 4 de septiembre de 2024.

(…)

Prueba No. 2: Publicación hecha en el mismo perfil VINOSDECANTER con una botella de vino cuya etiqueta exhibe claramente la palabra PULENTA, así como la leyenda que acompaña a la imagen: “UN FINAL PROLONGADO Y AGRADABLE SON CUALIDADES DE ESTE PINOT GRIS DE PULENTA”.

(…)

Prueba No. 3: Encerrado en rojo, se detalla, en el mismo perfil VINOSDECANTER, que las publicaciones con vinos PULENTA están en el perfil señalado y que dicho perfil es colombiano y para Colombia; todo lo cual comprueba el antecedente de uso de PULENTA en el mercado colombiano.

(…)

3. A continuación presento como prueba la imagen expedida por el INVIMA que contiene la información del registro sanitario INVIMA 2017L-0008776 para los diversos vinos de la marca PULENTA ESTATE. Que contaba previamente con el registro sanitario INVIMA 2007L-0003360, que estuvo vigente de 2007 hasta 2017, para los

Ref. Expediente N° SD2025/0003767

mismos vinos y mismo titular.

(...)

4. Se solicita considerar que PULENTA es un apellido y que OPULENTA es un adjetivo.

De esta manera se presenta la familia Pulenta en la página web de su viñedo <https://www.pulentaestate.com/aboutus.php>

“La Familia Pulenta ha estado ligada a la viticultura Argentina por cuatro generaciones. Los hijos del bodeguero Antonio Pulenta y descendientes de inmigrantes italianos, Eduardo y Hugo Pulenta...”

Por su parte, la RAE (Real Academia Española) define la palabra OPULETA de la siguiente manera:

1. adj. Muy rico o adinerado. Es un hombre opulento, dueño de varias mansiones.

*S *rico*

2. adj. Que manifiesta o implica riqueza. Una casa opulenta.

(...)

Con todo lo anterior me permito presentar como conclusión que la palabra PULENTA ya está registrada y siendo usada en Colombia, incluso de manera muy anterior al registro de la marca OPULENTA. Que PULENTA, al ser para vinos, no ha presentado confusión ni habría lugar a ella, toda vez que los productos o servicios de las clases 29, 30, 32, 35 y 43, clases bajo las cuales está inscrita la 6 marca de la empresa COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA EL CASTILLO S.A.S. no son vinos (...).”

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0003767

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.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por la sociedad solicitante:

- Capturas de pantalla del perfil VINOSDECANTER de la red social Instagram, con la imagen botella de vino PULENTA.
- Captura de pantalla de la página del Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos INVIMA que contiene el registro sanitario del vino con la marca PULENTA ESTATE.

Pruebas rechazadas

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° SD2025/0003767

El material probatorio aportado por la solicitante pretende demostrar el uso de la marca solicitada en el mercado. Por lo anterior, esta Dirección reconoce que, si bien el material probatorio aportado demuestra comportamientos de mercado, la Decisión 486, respecto al análisis de la causal relativa por confundibilidad en el Art. 136 literal a) relaciona:

“Artículo 136.- 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;”.

Por lo anterior, el uso de las marcas en el mercado y su correspondiente divulgación en el mismo no es propósito del análisis del registro de marca, dado que, el uso de una marca en el mercado se prueba mediante la acción de cancelación ejercida por un tercero. (Art. 165, Decisión 486 de la Comunidad Andina).

Ahora bien, respecto de los argumentos de la sociedad solicitante es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar esta oficina solo puede incluir la información brindada dentro de la solicitud y en el registro base de la negación, al ser esta la manifestación jurídicamente vinculante en lo que concierne al alcance de las reivindicaciones de la primera y de los derechos concedidos por el segundo, pues son estos datos los que fueron consignados dentro del registro de marcas.

Así, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe seguir los parámetros establecidos en la solicitud de registro del signo solicitado y en el registro de la marca previamente registrada, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaría desconociendo el efecto constituyente de derechos del registro marcario (artículo 154 de la Decisión 486).

Por lo tanto, las observaciones y evidencias que la solicitante trajo a colación acerca del supuesto uso dado a la marca solicitada en el mercado soportada en las imágenes allegadas en el escrito de respuesta a la oposición no están llamadas a afectar las apreciaciones comparativas realizadas por esta Dirección en el presente asunto, por considerarse impertinentes e inconducentes.

Por lo anterior, es objeto de la presente decisión, realizar el estudio jurídico de la marca en análisis conforme a los registros y previas solicitudes relacionadas en el registro nacional de la propiedad industrial.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Consideración previa sobre la existencia de registros anteriores del solicitante

En el presente trámite, resulta pertinente precisar que la existencia de un registro marcario anterior a nombre del solicitante no exime a este de cumplir con el procedimiento legalmente establecido para cada nueva solicitud de registro. En efecto, conforme al principio de legalidad y al sistema de registro constitutivo adoptado por la legislación colombiana, toda solicitud debe ser sometida al examen de registrabilidad previsto en la normativa vigente, sin que la titularidad de registros previos genere un derecho automático o presuntivo de registrabilidad sobre signos posteriores.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina reconoce el derecho de terceros legitimados a formular oposiciones durante el trámite de registro de una marca, cuando esta

Ref. Expediente N° SD2025/0003767

incurra presuntamente en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa andina. Dichas causales deben ser objeto de valoración por parte de la autoridad nacional competente una vez se presente una oposición por parte del titular de un signo distintivo preexistente.

En consecuencia, la autoridad debe realizar el análisis correspondiente dentro del procedimiento administrativo, evaluando la configuración de la causal alegada conforme a los criterios de confundibilidad y demás elementos relevantes del caso concreto.

Por tanto, la existencia de un registro anterior a nombre del solicitante no impide que se examine la procedencia de la oposición presentada bajo el amparo del literal a) del artículo 136, ni limita el alcance del análisis de registrabilidad que debe efectuarse en cada caso individual.

Confundibilidad con marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Trámite	Signo	Titulares	Expediente	Niza	Clase	Tipo	Estado	Vigencia
Marca	OPULENTA	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA EL CASTILLO S.A.S.	SD2020/0012481	11	29, 30, 32, 35, 43	Mixta	Vigente	21 ago. 2030

Los signos comparados son los siguientes:

El signo solicitado	Los signos opositores
PULENTA	

Jurisprudencia

Comparación ente signos mixtos y nominativos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en repetidas ocasiones en relación con las reglas de comparación entre los signos mixtos y denominativos; para ello establece la importancia de identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, en cuanto a la marca mixta se refiere, si el denominativo o el gráfico.

Si de la marca mixta predomina el elemento gráfico sobre el denominativo, en principio no habría confusión entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de acuerdo con las reglas para la comparación entre signos denominativos⁴.

⁴ Interpretación Prejudicial. Proceso IP-14-2019.



Ref. Expediente N° SD2025/0003767

En este punto es importante hacer hincapié frente a la protección integral de la marca mixta, pues esta *“es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*⁵.

El Tribunal ha reiterado que, *“en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*⁶.

Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a saber:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

*(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”*⁷.

Prevalencia del elemento nominativo

⁵ Interpretación Prejudicial. Proceso IP-56-2003.

⁶ Interpretación Prejudicial. Proceso IP-26-1998.

⁷ Interpretación Prejudicial. Proceso IP-78-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0003767

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos⁸”.

Análisis comparativo

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

Al analizar los signos confrontados, se observa que el elemento nominativo es 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 reivindicados con estos signos y debido a la fuerza natural y recordación que tienen las palabras en la mente de los consumidores.

De acuerdo con el análisis integral que debe regir el examen de similitud entre signos, esta Dirección advierte que, si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al compartir algunas partículas, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que, al ser pronunciados y transcritos, producen una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Para determinar la existencia de identidad o semejanza entre signos en conflicto, y establecer si ello genera un riesgo de confusión o asociación en el consumidor, es necesario precisar que dicha similitud puede ser:

“a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o terminaciones comunes de los signos en conflicto, las

⁸ Interpretación Prejudicial. Proceso 127-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0003767

cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan⁹.

Esta Dirección observa que, pese a que se evidencian algunas coincidencias entre los signos confrontados, no existe similitud capaz de generar error en el consumidor, debido principalmente a que cuentan con elementos conceptuales que los hacen diferentes y de esta manera descartan cualquier posibilidad de un riesgo de asociación.

En efecto, la marca solicitada corresponde a un apellido de origen italiano y que está relacionado con el nombre de la sociedad solicitante¹⁰.

Por su parte, el significado etimológico de la marca **OPULENTA** corresponde a:

“opulento, ta

Del lat. opulentus.

1. *adj. Que tiene opulencia.*

Sin.: rico, acaudalado, adinerado, pudiente, millonario, capitalista.

lujoso, suntuoso, ostentoso, fastuoso, exuberante, copioso.

Ant.: pobre¹¹”.

Desde el análisis conceptual, los signos enfrentados resultan disímiles en cuanto al significado y la idea que transmiten al consumidor. Esta diferencia conceptual constituye un elemento suficientemente diferenciador que, en aplicación de la jurisprudencia andina, permite la registrabilidad de la marca solicitada al excluir el riesgo de confusión en el mercado.

Teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión

⁹ Interpretación Prejudicial. Proceso 20-IP-2022.

¹⁰ <https://www.pulentaestate.com/aboutus.php> La Familia Pulenta ha estado ligada a la viticultura Argentina por cuatro generaciones. Los hijos del bodeguero Antonio Pulenta y descendientes de inmigrantes italianos, Eduardo y Hugo Pulenta, dieron vida a Pulenta Estate en 2002, aportando experiencia y la más calificada mano de obra.

¹¹ Diccionario de la Lengua Española.

Ref. Expediente N° SD2025/0003767

de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar infundada la oposición interpuesta por la sociedad **COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA EL CASTILLO S.A.S.**

ARTÍCULO 2. Conceder el registro de la marca **PULENTA** (nominativa).

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

33: Vinos.

De la Clasificación Internacional de Niza, Edición N°12.

Titular: **BODEGAS Y VIÑEDOS HUGO Y EDUARDO PULENTA S.A.**
AV SAN MARTÍN SUR 2650 PALMARES OPEN MALL.PORSCHE CENTER
MENDOZA, CIUDAD DE GODOY CRUZ, PROVI MENDOZA
BUENOS AIRES, ARGENTINA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4. Notificar a la sociedad **BODEGAS Y VIÑEDOS HUGO Y EDUARDO PULENTA S.A.**, solicitante del registro y a la sociedad **COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA EL CASTILLO S.A.S.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 21 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS