

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 97317

Ref. Expediente N° SD2025/0073697

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 24 de julio de 2025, GINA MELO DURAN, solicitó el registro de la Marca ARTHUR (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, 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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 32: Agua mineral gasificada; cervezas; cerveza stout [cerveza negra fuerte]; cerveza stout; stout; sodas; gaseosas.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0073697

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	MACARTHUR'S	INVER HOUSE DISTILLERS LIMITED.	09028756	9	33	Marca	Registrada	12 feb. 2030
Mixta	ARTHUR ALICANTE	C.I. BODEGAS ALICANTE S.A.S	05063559	8	33	Marca	Registrada	29 sept. 2026
Nominativa	SOCIANDO MALLET CUVÉE ARTHUR	SCEA Jean Gautreau	15193706	10	33	Marca	Registrada	30 jun. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0073697

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 MACARTHUR'S SOCIANDO MALLET CUVÉE ARTHUR

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”.

Por su parte, en el Proceso 0100-IP-2012 este mismo Tribunal ha establecido que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.



Ref. Expediente N° SD2025/0073697

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea se observa que son similares, así:

ARTHUR / ARTHUR ALICANTE / MACARTHUR'S / SOCIANDO MALLET CUVÉE
ARTHUR

El signo ARTHUR presenta similitudes ortográficas respecto del elemento nominativo que lo identifica plenamente, ya que se encuentra incluido dentro de las marcas ARTHUR ALICANTE / MACARTHUR'S / SOCIANDO MALLET CUVÉE ARTHUR. Esta semejanza impide que el consumidor reconozca claramente ante cuál marca se encuentra, aumentando el riesgo de confusión debido a que el término utilizado para reivindicar los productos es arbitrario al referirse a un nombre poco común.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético, al ser articuladas las denominaciones que se encuentran en conflicto, es posible advertir que se genera un impacto sonoro idéntico en cuanto a la expresión “ARTHUR”. Adicionalmente, en la medida en que no existen más elementos que ejerzan otra sonoridad en el signo solicitado, el consumidor puede llegar a considerar que la marca solicitada es una variación o innovación de las marcas registradas, asimilando que esta nueva marca es de un mismo empresario, lo cual no ocurre en el presente caso.

En cuanto a las semejanzas gráficas, tratándose de la comparación entre marcas mixtas y nominativas, es posible advertir que el carácter distintivo del signo recae principalmente en su componente denominativo, el cual constituye el elemento que el consumidor recordará y empleará para identificar los productos. Desde el punto de vista figurativo, no se vislumbran otros elementos que puedan servir como diferenciador, ya que las características gráficas del signo no aportan la suficiente distintividad, que le permita a los consumidores identificar de manera inmediata y exclusiva los productos que la marca pretende distinguir.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos⁴.

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° SD2025/0073697

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 32: Agua mineral gasificada; cervezas; cerveza stout [cerveza negra fuerte]; cerveza stout; stout; sodas; gaseosas.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 09028756

Clase 33: whisky escocés; vinos, bebidas espirituosas y licores.

Expediente 05063559

Clase 33: productos comprendidos en la clase 33.

Expediente 15193706

Clase 33: Vinos.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 32 y productos de la clase 33 internacional de las marcas previamente registradas – Criterio de razonabilidad

Del análisis de las coberturas enfrentadas, esta Dirección observa que los productos distinguidos por el signo solicitado en la clase 32, consistentes en “*agua mineral gasificada; cervezas; cerveza stout [cerveza negra fuerte]; cerveza stout; stout; sodas; y gaseosas*”, mantienen una relación indirecta con los productos amparados por las marcas previamente registradas en la clase 33, que comprenden “*whisky escocés; vinos; bebidas espirituosas y licores*”; “*productos comprendidos en la clase 33*”; y “*vinos*”.

Aunque pertenecen a clases diferentes, todos los productos forman parte del mismo sector de bebidas, lo que permite concluir que existe una proximidad comercial relevante entre ellos. En la práctica del mercado, es habitual que un mismo empresario participe en la producción, distribución o comercialización tanto de bebidas alcohólicas (clase 33) como de bebidas no alcohólicas y cervezas (clase 32), configurando portafolios de productos que se ofrecen en conjunto al consumidor final.

Asimismo, estos productos se comercializan a través de los mismos canales, tales como supermercados, tiendas especializadas, bares, restaurantes y plataformas de comercio electrónico, donde el consumidor accede simultáneamente a bebidas de ambas clases. La coincidencia de espacios de venta y la identidad del público objetivo incrementan la posibilidad de que el consumidor asocie los signos confrontados a un mismo origen empresarial.

De esta manera, los productos enfrentados presentan género y finalidad comercial afines, al estar dirigidos al consumo humano y formar parte del mismo entorno competitivo, en el cual las empresas suelen diversificar sus líneas de bebidas abarcando tanto productos alcohólicos como no alcohólicos.

En ese sentido, esta Dirección considera que entre los productos de las clases 32 y 33 se configura una conexión competitiva basada en una relación indirecta, dado que pertenecen al mismo sector económico, comparten canales de comercialización y se orientan al mismo público, circunstancias que pueden llevar al consumidor a suponer erróneamente una unidad de origen o vinculación empresarial entre los signos enfrentados.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente

Ref. Expediente N° SD2025/0073697

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 ARTHUR (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Gina Melo Duran, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a GINA MELO DURAN, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 32: Agua mineral gasificada; cervezas; cerveza stout [cerveza negra fuerte]; cerveza stout; stout; sodas; gaseosas.