

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 97918

Ref. Expediente N° SD2025/0045527

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el 15 de mayo de 2025, la sociedad **GRUPO COMERCIAL HERNANDEZ & FERREIRA S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **Pezka SABORES DE MAR Y RIO** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075 del 8 de agosto de 2025, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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.

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 **29:** Pescados; mariscos; crustáceos; moluscos; productos alimenticios a base de pescado; pescados en conserva; mariscos congelados; productos preparados o semipreparados a base de peces, mariscos y crustáceos; huevos de pescado; caviar.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0045527

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

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Confundibilidad con marcas previamente registradas.

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	PESCA MARINERA, pescados y mariscos, sabores frescos del mar a tu cocina	CLARA CECILIA FLÓREZ RODRÍGUEZ	SD2017/0042629	11	29	Marca	Registrada	24 feb. 2028
Mixta	PEZCAR MJ	YASMID ELIANA ECHEVERRY CAICEDO	11059155	9	35	Marca	Registrada	29 ene. 2033

•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° SD2025/0045527

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Los signos antecedentes
 Pezka SABORES DE MAR Y RIO (Mixto)	 PESCA MARINERA, pescados y mariscos, sabores frescos del mar a tu cocina (Mixto)  PEZCAR MJ (Mixto)

El signo solicitado es de naturaleza mixta y está compuesto por la expresión **“Pezka SABORES DE MAR Y RÍO”**. La palabra “Pezka” se presenta en letras azules con una tipografía estilizada, donde la letra “P” incluye un diseño gráfico en color naranja que forma una curva hacia la derecha. Debajo aparece la frase “SABORES DE MAR Y RÍO” en letras mayúsculas de color naranja, todo dispuesto sobre fondo blanco.

El signo antecedente es de naturaleza mixta y está conformado por la expresión **“Pesca Marinera”** en dos colores: “Pesca” en rojo y “Marinera” en azul, con una tipografía estilizada. Sobre la palabra “Marinera” se observa un diseño gráfico que simula un anzuelo en color azul. Debajo se encuentra un rectángulo verde con la frase “PESCADOS & MARISCOS” en letras blancas, seguido por la expresión “SABORES FRESCOS DEL MAR A TU COCINA” en letras rojas.

El segundo signo antecedente es de naturaleza mixta y está compuesto por la palabra **“Pezcar”** en tipografía cursiva, acompañada por elementos gráficos que representan peces en ambos extremos. El diseño incluye anotaciones de color como rojo, azul claro, azul oscuro, marrón y anaranjado, indicando la paleta cromática del signo.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado⁴:

⁴ TJCA, Proceso 218-IP-2019.



Ref. Expediente N° SD2025/0045527

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:⁵

(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 como 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 por ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ológico**.*

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

(...)

(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.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso⁶:

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos que la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.⁷

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.⁸”

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

⁶ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0045527

Comparación entre signos mixtos y nominativos:

De otra parte, al efectuarse la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁹

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*¹⁰

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹¹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹¹ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0045527

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación 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 signos.”**¹²*

Análisis comparativo

Esta Dirección observa, en primer término, que los signos en cotejo son de naturaleza mixta y que, conforme a las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el elemento denominativo suele tener carácter preponderante, puesto que es el que el consumidor utiliza para identificar, solicitar y recomendar los productos identificados con los mismos. En el signo solicitado **“Pezka SABORES DE MAR Y RIO”**, la expresión **“SABORES DE MAR Y RIO”** cumple una función principalmente descriptiva o evocativa respecto de pescados, mariscos y demás productos de la clase 29, por lo que el impacto distintivo del conjunto recae, de manera principal, en el vocablo **“Pezka”**. De forma correlativa, en los signos antecedentes **“PESCA MARINERA pescados mariscos sabores frescos del mar a tu cocina”** y **“PEZCAR MJ”**, las expresiones adicionales relativas a **“pescados”**, **“mariscos”** y **“sabores frescos del mar”** se perciben como descriptivos, mientras que los términos **“PESCA MARINERA”** y **“PEZCAR”** concentran la recordación del público.

Bajo esa premisa, al confrontar **“Pezka”** con el componente dominante del primer antecedente, se aprecia una cercanía relevante con **“PESCA”**, toda vez que, pese a la alteración ortográfica, **“Pezka”** mantiene una estructura visual breve y una sonoridad que el consumidor tenderá a aproximar, especialmente en un mercado donde es habitual el uso de grafías estilizadas para generar apariencia de originalidad sin modificar sustancialmente la lectura. En otras palabras, la variación de letras que introduce **“zk”** no alcanza a producir una distinción neta frente a **“sc”**, de modo que, en una percepción sucesiva e imperfecta, el público puede retener ambos vocablos como equivalentes o muy próximos. Además, esta similitud se ve reforzada porque el complemento **“MARINERA”** en el antecedente y la frase **“SABORES DE MAR Y RIO”** en el solicitado convergen en el mismo campo semántico ligado al mar, al origen marino y al consumo de productos pesqueros, por lo cual, lejos de diferenciar, incrementan la probabilidad de asociación empresarial, al sugerir que se trata de variantes o líneas pertenecientes a un mismo origen.

De igual manera, al comparar el solicitado con el antecedente **“PEZCAR MJ”**, la similitud se intensifica, ya que ambos signos comparten la raíz **“PEZ-”**, que genera un impacto inmediato en la mente del consumidor por su relación directa con productos del mar y de río. A partir de ese inicio común, **“Pezka”** y **“PEZCAR”** mantienen una construcción corta, de fácil recordación, y proyectan una idea marcaría prácticamente coincidente, en tanto

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0045527

ambos remiten a “pez/pescar”, lo cual, sumado a que amparan productos del mismo segmento alimenticio, aumenta el riesgo de que el público considere que se trata de marcas relacionadas, extensiones de línea o signos pertenecientes a una misma familia. En este punto, aunque el añadido “MJ” aporta un matiz diferenciador, su ubicación final y su carácter accesorio hacen que el consumidor tienda a seguir identificando el signo por su núcleo **“PEZCAR”**, de manera que dicho complemento no resulta suficiente para neutralizar la proximidad global con “Pezka”.

En consecuencia, apreciados los signos en conjunto y bajo un examen sucesivo, esta Dirección concluye que el solicitado **“Pezka SABORES DE MAR Y RIO”** es similarmente confundible con los antecedentes **“PESCA MARINERA pescados mariscos sabores frescos del mar a tu cocina”** y con **“PEZCAR MJ”**, pues coincide o se aproxima de forma relevante a los elementos dominantes de los antecedentes, tanto por similitud ortográfica y fonética en el núcleo (“Pezka” frente a “Pesca” y “Pezka” frente a “Pezcar”), como por la fuerte convergencia conceptual en torno a productos pesqueros, marinos y de río, lo que puede llevar al consumidor a incurrir en confusión directa o, cuando menos, a suponer una vinculación empresarial entre los signos.

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 mismos¹³.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

29: Pescados; mariscos; crustáceos; moluscos; productos alimenticios a base de pescado; pescados en conserva; mariscos congelados; productos preparados o semipreparados a base de peces, mariscos y crustáceos; huevas de pescado; caviar.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes

Producto y servicios

SD2017/0042629 (29): Alimentos a base de pescado; alimentos elaborados con pescado; arenques [pescado]; atún [pescado]; caldo de pescado; carne, pescado, carne de ave y carne de caza; carne, pescado,

¹³ 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° SD2025/0045527

verduras, hortalizas, legumbres y frutas en lata; cola de pescado [ictiocola] para uso alimenticio; comidas congeladas compuestas principalmente de carne, pescado, carne de ave o verduras; comidas envasadas compuestas principalmente de carne, pescado, carne de ave o verduras; comidas preenvasadas compuestas principalmente de pescado; comidas preparadas compuestas principalmente de carne, pescado, carne de ave o verduras; croquetas de pescado; filetes de pescado; harina de pescado para la alimentación humana; huevas de pescado preparadas; huevas de pescado procesadas; masa harinosa oblonga a base de pescado o carne blanca [quenelles]; mousse de pescado; pastelitos de pescado; pescado; pescado ahumado; pescado en conserva; pescado enlatado [conservas]; pescado en escabeche; pescado rebozado y patatas fritas; pescado en salazón; salchichas de pescado; salmón [pescado]; sardinas [pescado]; sopa de pescado.

11059155 (35): Servicios de intermediación y reagrupamiento de víveres, abarrotes, y productos alimenticios avícolas, pesqueos y piscícolas, y su puesta en el comercio; importación y comercialización de pescados así como abastecimiento y ubicación de pollos y gallinas para terceros y público comprador en general.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 29 de la marca solicitada vs productos de la clase 29 de las marcas halladas de oficio

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Identidad: Esta Dirección encuentra coincidencias entre los productos que ofrece el titular del registro preliminarmente concedido por esta entidad y los que busca introducir en el mercado el solicitante, pues no solo son semejantes, sino que existe identidad entre ellos. En este caso, los productos de la marca solicitada para la clase 29 incluyen pescados, mariscos, crustáceos, moluscos, productos alimenticios a base de pescado, pescados en conserva, mariscos congelados, productos preparados o semipreparados a base de peces, mariscos y crustáceos, huevas de pescado y caviar. A su vez, los productos del antecedente en la clase 29 incluyen, entre otros, alimentos a base de pescado y alimentos elaborados con pescado, variedades específicas de pescado como arenques, atún, salmón y sardinas, caldo y sopa de pescado, croquetas, filetes, mousse y pastelitos de pescado, pescado ahumado, pescado en conserva, pescado enlatado, en escabeche y en salazón, salchichas de pescado, harina de pescado para la alimentación humana y huevas de pescado preparadas o procesadas, así como comidas preenvasadas compuestas principalmente de pescado.

Dentro del grupo considerado como productos de clase 29, se encuentran productos que también son cubiertos por el antecedente. En efecto, la solicitada reivindica “pescados” y “pescados en conserva”, categorías que coinciden de manera directa con los productos del registro previo “pescado”, “pescado en conserva” y “pescado enlatado [conservas]”. Del mismo modo, la cobertura solicitada comprende “productos alimenticios a base de pescado” y “productos preparados o semipreparados a base de peces”, lo cual se corresponde con “alimentos a base de pescado”, “alimentos elaborados con pescado” y “comidas preenvasadas compuestas principalmente de pescado” del antecedente. Además, la inclusión de “huevas de pescado” en la solicitada coincide con “huevas de

Ref. Expediente N° SD2025/0045527

pescado preparadas” y “huevas de pescado procesadas” del registro previo, lo que evidencia que ambos signos se proyectan sobre bienes del mismo género, con el mismo destino alimentario, y dirigidos al mismo segmento de consumidores que adquieren productos del mar para su consumo doméstico o comercial.

Además, la cobertura de los signos incluye una amplia gama de productos del sector alimentario marino, tales como pescados en distintas presentaciones (fresco, ahumado, en escabeche, en salazón y en conserva), preparaciones y derivados (caldo, sopa, filetes, croquetas, harinas, mousse, pastelitos), así como huevas y productos de alto valor gastronómico como el caviar. Esta diversidad en la oferta de productos refuerza la identidad y similitud entre los mismos, ya que ambos signos abarcan categorías de productos que satisfacen necesidades similares de los consumidores relacionadas con la alimentación, la preparación de comidas y el consumo de productos a base de pescado y otros productos marinos.

La presencia de productos alimenticios a base de pescado en ambas marcas implica que los consumidores pueden percibirlos como provenientes de una misma fuente o empresa, aumentando así la posibilidad de confusión en el mercado. La similitud en la naturaleza de los productos, su finalidad alimentaria, sus formas de presentación (fresco, congelado, preparado, semipreparado o en conserva) y el público objetivo contribuye a la percepción de que existe una relación o conexidad competitiva entre los signos. En resumen, la coincidencia de productos del mar y derivados del pescado por parte de ambos signos refuerza la identidad y similitud entre los mismos, lo que lleva a concluir que existe una relación o conexidad competitiva entre ellos.

Así entonces, las prestaciones en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades de alimentación y consumo de productos del mar, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura de producción, conservación y distribución (cadena de frío, procesamiento, enlatado y comercialización en el canal de alimentos), especialidad y conocimiento en el manejo de productos pesqueros, y el mismo tipo de consumidores; sino que al coincidir en productos esenciales como pescado, productos a base de pescado, conservas y huevas, existe una presunción irrefutable sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos, pues se trata de productos idénticos o comprendidos en las mismas categorías.

En resumen, el análisis de conexidad competitiva entre los productos de la marca solicitada en la clase 29 y los productos del antecedente en la misma clase demuestra que ambos satisfacen las mismas necesidades alimentarias y están dirigidos al mismo tipo de consumidores, lo que lleva a concluir que existe una relación o conexidad competitiva entre ellos.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 29 de la marca solicitada vs servicios de la clase 35 de las marcas halladas de oficio

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos, es la razonabilidad definida como *“La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del*

Ref. Expediente N° SD2025/0045527

mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. (...)”¹⁴. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que los productos pesqueros y marinos de la clase 29 y los servicios de intermediación, importación y comercialización orientados a esos mismos productos de la clase 35, se ofrezcan por parte de un mismo empresario.

Los productos de la marca solicitada en clase 29, que incluyen pescados, mariscos, crustáceos, moluscos, productos alimenticios a base de pescado, pescados en conserva, mariscos congelados, productos preparados o semipreparados a base de peces, mariscos y crustáceos, huevos de pescado y caviar, se inscriben en el sector de alimentos de origen marino destinados al consumo humano, ya sea en presentaciones frescas, congeladas, preparadas o en conserva. Estos productos tienen como finalidad satisfacer necesidades alimentarias y se comercializan habitualmente a través de canales de distribución de víveres y productos perecederos.

Por otro lado, los servicios de la marca antecedente en clase 35 comprenden servicios de intermediación y reagrupamiento de víveres, abarrotes y productos alimenticios avícolas, pesqueros y piscícolas, y su puesta en el comercio, así como importación y comercialización de pescados, además de abastecimiento y ubicación de pollos y gallinas para terceros y para el público comprador en general. Se trata, entonces, de servicios típicos de comercialización, distribución, intermediación y abastecimiento en el mercado de productos alimenticios, dentro de los cuales ocupan un lugar central los productos pesqueros y piscícolas.

La relación entre estos productos y servicios puede ser vista desde la perspectiva de la razonabilidad. En la práctica del mercado, es habitual que un mismo agente económico que participa en la cadena de valor de productos pesqueros y marinos no solo los ofrezca como bienes de consumo, sino que también desarrolle actividades de importación, intermediación, reagrupamiento, suministro y puesta en el comercio de esos mismos bienes, bien sea para terceros, para el canal institucional o para el consumidor final. Así, quien identifica en el mercado productos como pescados, mariscos, conservas, huevos o caviar, puede asociar razonablemente que el mismo empresario presta, a la vez, servicios de importación y comercialización de pescados, o de intermediación y reagrupamiento de productos alimenticios pesqueros y piscícolas para su distribución.

La similitud en el eje económico de la actividad, esto es, la explotación comercial de productos pesqueros y marinos, puede llevar a los consumidores a percibir los servicios de la clase 35 como una extensión natural de la oferta de productos de la clase 29. En efecto, mientras los productos representan el resultado final puesto a disposición del comprador, los servicios de intermediación, importación y comercialización describen precisamente el modo en que esos productos se integran a la cadena de suministro y llegan al mercado. Esta cercanía funcional y comercial refuerza la idea de que ambos pueden provenir del mismo proveedor o estar integrados dentro de una misma organización empresarial.

Además, la comercialización de productos del mar suele implicar logística especializada, redes de abastecimiento y distribución, contactos con proveedores, capacidades de importación y manejo de cadena de frío, elementos que aparecen directamente reflejados en el tipo de servicios reivindicados en clase 35. La presencia de ambos, productos como pescados y mariscos, y servicios de importación, intermediación y puesta en el comercio de esos mismos productos en los mismos canales de comercialización, como centrales de abastos, distribuidores de alimentos, supermercados, pescaderías, empresas de suministros para hoteles y restaurantes, y plataformas mayoristas, puede generar en el público la idea de que se trata de una misma procedencia empresarial o de que el signo solicitado constituye

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0045527

una ampliación del portafolio comercial de quien ya opera en la intermediación y comercialización de productos pesqueros.

En resumen, los productos de la clase 29 y los servicios de la clase 35 analizados están interrelacionados debido a que giran alrededor del mismo sector económico de productos alimenticios pesqueros y piscícolas, y se insertan en una misma dinámica de mercado orientada a la colocación, abastecimiento y distribución de alimentos. Esta conexión hace que los consumidores puedan verlos como parte de una oferta integrada en el mercado de víveres y productos del mar, lo que justifica la razonabilidad de que sean ofrecidos por el mismo empresario o por empresas vinculadas.

Por lo anterior, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en la importación y comercialización de pescados, o en la intermediación y reagrupamiento de productos alimenticios pesqueros y piscícolas, comercialice también directamente productos como pescados, mariscos, conservas, productos congelados o caviar. En ese contexto, el consumidor fácilmente entenderá que quien participa en la puesta en el comercio de tales productos pueda identificarlos también como parte de su misma oferta, bajo un mismo signo distintivo.

Junto con ello, existe el riesgo de confusión o asociación en los consumidores, dado que los canales de divulgación o comercialización pueden coincidir y el público puede encontrarse con la misma marca tanto al adquirir productos marinos como al identificar servicios de comercialización o distribución de los mismos. Esta situación podría generar la idea errónea de que se trata de productos y servicios con el mismo origen empresarial, o que el signo solicitado corresponde a una extensión de una línea comercial ya posicionada en el mercado de productos pesqueros.

En ese sentido, esta Dirección evidencia que, dadas las coberturas de los signos enfrentados, es posible que los mismos sean percibidos como ofrecidos por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales del mercado alimenticio, en el cual productores, importadores, distribuidores y comercializadores suelen operar bajo una misma identidad marcaria.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”¹⁵

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad es cumplido por las marcas en comento, en la medida en que los productos pesqueros (clase 29) y los servicios de intermediación, importación y comercialización de pescados y productos pesqueros y piscícolas (clase 35) se encuentran articulados dentro del mismo ámbito comercial y pueden ser atribuidos razonablemente a un mismo origen empresarial.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos

¹⁵ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

Ref. Expediente N° SD2025/0045527

suficientes “para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios¹⁶.”

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que puede generar confusión y asociación en el público consumidor, por lo que no es posible permitir la coexistencia.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Negar el registro de la Marca **Pezka SABORES DE MAR Y RIO** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁷, solicitada por la sociedad **GRUPO COMERCIAL HERNANDEZ & FERREIRA S.A.S**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2: Notificar de esta resolución a la sociedad **GRUPO COMERCIAL HERNANDEZ & FERREIRA 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 3: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 25 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁶ Ibidem

¹⁷ **29:** Pescados; mariscos; crustáceos; moluscos; productos alimenticios a base de pescado; pescados en conserva; mariscos congelados; productos preparados o semipreparados a base de peces, mariscos y crustáceos; huevas de pescado; caviar.