

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 98557

Ref. Expediente N° SD2025/0009587

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 6 de febrero de 2025, la sociedad **UVAS Y VINOS COLOMBIA SAS**, solicitó el registro de la marca **ESMERALDA SUEÑO DEL ZIPA** (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1060 del 06 de marzo de 2025, la sociedad **MIGUEL TORRES, S.A.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“(…)

II. HECHOS

2.1. *El 06 de febrero de 2025, UVAS Y VINOS COLOMBIA SAS. solicitó el registro de la marca ESMERALDA SUEÑO DEL ZIPA (nominativa), para identificar los siguientes productos pertenecientes a la clase 33 de la clasificación internacional: “Ginebra.”*

2.2. *Esta solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1060.*

2.3. *La marca solicitada además de reproducir el elemento esencial de la marca de la que MIGUEL TORRES S.A es titular, pretende identificar productos que están íntimamente relacionados con los productos identificados por la marca opositora.*

III. MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA OPOSICIÓN

“(…)

3.1. **La marca solicitada está incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486**

“(…)

3.1.1. **La marca solicitada y la marca previamente registrada son similarmente confundibles:**

Cordialmente, me permito proponer un análisis de acuerdo con las reglas y criterios dictados por la jurisprudencia nacional y comunitaria andina, de modo que se llegue a la conclusión que entre los signos confrontados existen similitudes sustanciales en sus aspectos visual, ortográfico y fonético; de manera que al público consumidor se trasmite una impresión similar, la cual permite concluir que los signos cotejados son similarmente confundibles.

• **Naturaleza de las marcas y comparación visual**

¹ 33: Ginebra.

Ref. Expediente N° SD2025/0009587

Marca solicitada	Marca opositora
ESMERALDA SUEÑO DEL ZIPA	VIÑA ESMERALDA

La marca solicitada es de naturaleza nominativa y consiste en la expresión *ESMERALDA SUEÑO DEL ZIPA*. Por otro lado, la marca de mi representada es nominativa y consiste en la expresión *VIÑA ESMERALDA*.

(...)

En ese sentido, aunque la marca solicitada incluye elementos nominativos adicionales como “*SUEÑO DEL ZIPA*”, la expresión “*ESMERALDA*” aparece al inicio de la denominación, lo que le otorga una posición de mayor relevancia perceptiva. En consecuencia, será esta palabra la que capte principalmente la atención del consumidor y genere un mayor impacto.

Por su parte, la marca de mi representada también incluye un elemento adicional, “*VIÑA*”; sin embargo, este no debe ser considerado en el cotejo marcario, ya que se trata de una expresión descriptiva —pues la marca identifica vinos— y, además, es de uso común en la clase 33. En este sentido, la fuerza distintiva de la marca de mi representada recae sobre la expresión “*ESMERALDA*”.

(...)

• **Comparación ortográfica**

Existe una clara confusión ortográfica entre los signos confrontados, pues el signo solicitado reproduce el elemento esencial de la marca de mi representada, la cual hace referencia a la palabra *ESMERALDA*.

(...)

Al llevar a cabo un análisis desde el punto de vista ortográfico, esta Dirección debe llegar a la conclusión de que la marcas en conflicto son similarmente confundibles pues, al compararlas detenidamente, se encuentran claras semejanzas en sus elementos nominativos.

El hecho de que la marca solicitada reproduzca el elemento esencial de la marca registrada implica una coincidencia casi absoluta desde un aspecto ortográfico de los signos, lo que redundo en un alto riesgo de confusión para los consumidores, quienes serán incapaces de diferenciar las marcas.

• **Comparación fonética**

(...)

Desde este punto de vista, encontramos que las marcas en comparación se confunden entre sí, ya que la marca solicitada reproduce el elemento esencial e identificable de la marca de mi representada, por lo que la pronunciación es idéntica y, por tanto, el consumidor se confundirá y no tendrá como diferenciarlas.

Por lo anterior, resulta evidente la similitud de los signos confrontados, al punto de que su presencia conjunta en el mercado implicará necesariamente la existencia de un riesgo de confusión o asociación en los consumidores.

(...)

3.1.2. Los productos amparados por las marcas cotejadas son competitivamente conexos.

Ref. Expediente N° SD2025/0009587

No siendo suficiente, en este caso también existe conexión competitiva entre ambos grupos de productos amparados por las marcas objeto de comparación, por lo que, se cumple con el segundo presupuesto para la tipificación de la causal establecida en el artículo 136 de la Decisión 486.

(...)

En virtud de los criterios establecidos para evaluar la existencia de una conexión competitiva entre los productos y servicios de dos marcas, podemos concluir que, en este caso, sí existe una conexión relevante entre la marca de mi representada y la marca solicitada, debido a la relación en términos de sustitución, complementariedad y razonabilidad.

En primer lugar, desde el criterio de la sustitución o intercambiabilidad, es posible afirmar que tanto la ginebra como el vino son bebidas alcohólicas destinadas al consumo recreativo y social, por lo que el consumidor podría elegir uno u otro de manera indistinta, especialmente en contextos como reuniones, celebraciones o cenas.

En segundo lugar, desde el criterio de la complementariedad, si bien no se trata de productos que deban consumirse necesariamente de manera conjunta, sí suelen encontrarse en los mismos espacios de comercialización —como bares, restaurantes o eventos sociales— y, en ocasiones, son ofrecidos como parte de una misma experiencia gastronómica o de consumo. Esta relación de cercanía funcional y comercial refuerza la percepción de una posible vinculación entre ambos productos.

Finalmente, bajo el criterio de la razonabilidad, en el contexto actual del mercado es común que un mismo productor o grupo empresarial comercialice distintas clases de bebidas alcohólicas, como ginebra, vinos, ron o whisky, bajo una misma marca o bajo signos similares. Esto se traduce en que para el consumidor resulta razonable suponer que productos como la ginebra y el vino podrían tener un mismo origen empresarial, especialmente cuando son identificados por signos similares.

Por todo lo anterior, es claro que existe una relación competitiva estrecha entre los productos identificados por las marcas por cuanto cumplen con los criterios de intercambiabilidad y razonabilidad, desarrollados por el Tribunal Andino.

(...)

De esta manera, queda demostrado que la marca solicitada ESMERALDA SUEÑO DEL ZIPA (nominativa) en Clase 33 se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad comprendidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que la misma reproduce la marca VIÑA ESMERALDA de mi representada (...).

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **UVAS Y VINOS COLOMBIA SAS**, no dio respuesta a la oposición presentada.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0009587

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, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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° SD2025/0009587

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	VIÑA ESMERALDA	MIGUEL TORRES, S.A.	9214467433	7	33	Marca	Vigente	04 feb. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
ESMERALDA SUEÑO DEL ZIPA	VIÑA ESMERALDA

Comparación entre signos denominativos

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴:

“1. 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.

2. 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 deport en deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

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.

3. 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.

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

⁴ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.



Ref. Expediente N° SD2025/0009587

5. 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.

6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...)⁵”.

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

Análisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa y se encuentra conformado por la expresión **ESMERALDA SUEÑO DEL ZIPA**.

Por su parte, el signo opositor es de naturaleza nominativa y se encuentra conformada por la expresión **VIÑA ESMERALDA**.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el elemento nominativo es preponderante en todos los signos por cotejar, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

En efecto, los signos **ESMERALDA SUEÑO DEL ZIPA** y **VIÑA ESMERALDA** presentan una similitud ortográfica y fonética relevante, dado que el signo solicitado reproduce íntegramente el elemento distintivo **ESMERALDA** de la marca registrada. La adición de las palabras **SUEÑO DEL ZIPA** y la omisión del término **VIÑA** no son suficientes para evitar el riesgo de confusión, pues la palabra **ESMERALDA** prevalece en la percepción del consumidor, generando una impresión general semejante entre ambos signos que puede inducir a error sobre el origen empresarial de los productos.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

33: Ginebra.

El signo opositor identifica:

Expediente	Productos
------------	-----------

9214467433	Vinos
------------	-------

Conexión competitiva entre los productos de la clase 5 Internacional solicitada y productos de la clase 5 Internacional de la marca opositora

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el 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.

⁵ Interpretación Prejudicial Proceso N° 27-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0009587

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de productos, ubicados en la misma Clase 33 del nomenclador internacional.

En efecto, los productos amparados por el signo registrado, **vinos**, pertenecen al mismo género de bebidas alcohólicas que la **ginebra** que distingue la marca solicitada.

Considerando la cobertura de los signos en conflicto, esta Dirección estima que existe una posibilidad real y razonable de que ambos productos sean comercializados por un mismo empresario, lo que podría inducir a los consumidores a realizar asociaciones incorrectas sobre el origen empresarial. Este riesgo se acentúa ante la similitud de los signos y las prácticas habituales de comercialización en el sector.

Conclusión

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 1. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **MIGUEL TORRES, S.A.**

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la marca **ESMERALDA SUEÑO DEL ZIPA** (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por la sociedad **UVAS Y VINOS COLOMBIA SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar a la sociedad **UVAS Y VINOS COLOMBIA SAS**, solicitante del registro y a la sociedad **MIGUEL TORRES, S.A.**, opositor, 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 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de noviembre de 2025

⁶ 33: Ginebra.

Resolución N° **98557**

Ref. Expediente N° SD2025/0009587



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

