

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 102207

Ref. Expediente N° SD2025/0016522

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 26 de febrero de 2025, la sociedad **CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **Pantone 072 C; Pantone 7548 C.**¹ (color) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza².

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1065 del 23 de abril de 2025, la sociedad **BAVARIA & CIA S.C.A.** presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad contempladas en los literales a) y h) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…) De acuerdo con esta disposición, demostraremos que el signo solicitado es similarmente confundible con la marca de color, la familia de marcas y la marca notoria “AGUILA” y “COLA&POLA” y que, por tanto, el hecho de que un tercero intente tomar provecho injustificado de la reputación y reconocimiento de los signos de nuestra representada debe dar lugar a un pronunciamiento por parte de la SIC en el que se niegue el registro del signo solicitado con fundamento en los signos ampliamente reconocidos de nuestra representada, y con base en el riesgo de confusión que se generaría en el consumidor de permitirse la coexistencia de marcas sumamente similares. Asimismo, demostraremos que hay indicios razonables que permiten inferir que la presente solicitud fue presentada para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. (…)

Asimismo, se ha señalado que para hacer el análisis de registrabilidad y determinar el posible riesgo de confusión al cotejar dos marcas de color, debe tenerse en cuenta los colores contenidos, la tonalidad y la forma que los contiene y deben ser analizados en conjunto.

En cuanto a las marcas mixtas, tal y como lo ha determinado la doctrina y la jurisprudencia, deben analizarse todos los elementos que los componen, al ser la combinación de ambos la que genera una idea en la mente del consumidor¹¹, pues aun cuando no haya similitudes entre las denominaciones, no se puede pasar por alto que los colores de la marca solicitada a registro resultan en extremo similares a los elementos gráficos de las marcas previamente registradas de titularidad de BAVARIA. En este caso, hay prácticamente una reproducción de la marca de color de nuestra representada y de su trade dress en la etiqueta del signo solicitado, vulnerando no solo los derechos marcarios de nuestra representada sino, además, poniendo en un alto riesgo los derechos de los consumidores quienes claramente podrán incurrir en confusión, pensando que el origen empresarial del signo solicitado es BAVARIA.



1

² 32: Cervezas; bebidas a base de cerveza; cócteles a base de cerveza; bebidas sin alcohol incluyendo gaseosas; refajo.



Ref. Expediente N° SD2025/0016522

En consecuencia, procederemos a analizar los signos en conflicto desde un punto de vista gráfico:(...)

De la anterior representación se puede apreciar lo siguiente frente al cotejo de las marcas de color:

- Ambas marcas tienen la misma naturaleza: son marcas de color.*
- Ambas marcas consisten en una combinación de dos o tres colores delimitados por una forma específica, en este caso un cuadrado.*
- Los colores se encuentran distribuidos en franjas.*
- Las marcas comparten la misma combinación de colores: amarillo y azul.*
- Los colores tienen la misma predominancia según su proporción. Siendo los de mayor predominancia el azul, seguido del amarillo.*
- Si bien una de las marcas tiene las franjas en horizontal y otra en vertical, esta es solo una ilusión visual.*

Por otro lado, al comparar la marca solicitada con las marcas mixtas de nuestra representada, es posible concluir que:

- Comparten la misma combinación de colores, con la misma proporción y predominancia. Pues los colores predominantes de las marcas “AGUILA” y “COLA & POLA” son el amarillo y el azul, donde el azul tiene mayor proporción.*

La marca solicitada no solo es altamente similar a la marca de color de nuestra representada, sino que también reproduce por completo uno de los elementos esenciales de la familia de marcas y signos notorios “AGUILA”, dado que un consumidor al ver la marca de color solicitada inmediatamente la asociará con la marca de nuestra representada que ha usado tradicionalmente esos colores en esa proporción. Es más, la marca de color solicitada es tan similar que fácilmente podría considerarse como solicitada por nuestra representada con la intención de proteger los colores que históricamente han sido usados en una de las marcas más importantes de su portafolio. Además, reproduce elementos gráficos y conceptuales de otras marcas de nuestra representada como lo son las marcas “COLA & POLA” de su titularidad, pues como se demostró al inicio de este escrito, nuestra representada es titular en clase 32 de una familia de marcas que incorporan la expresión “COLA & POLA” con su diseño y colores particulares. Por lo tanto, el consumidor al enfrentarse en el mercado a una marca cuyos colores son idénticos en selección y proporción a los de “AGUILA” y que ofrece tanto cervezas como un producto tradicionalmente ofrecido por BAVARIA con su marca “COLA & POLA” como lo es el refajo, el cual además es elaborado con cerveza “AGUILA” (que se sabe es una marca histórica de propiedad de BAVARIA) naturalmente considerará que se trata de la marca que ya conoce. (...)

Como podrá ver la Dirección, nuestra representada con su marca de color, sus signos “AGUILA” y “COLA & POLA” identifica productos de la clase 32, mismos productos pretendidos por la marca solicitada.

De conformidad con lo anterior, la identidad entre los productos que identifican los signos confrontados es evidente, toda vez que ambos protegen bebidas y en particular cervezas o relacionados, por lo tanto, al ser los mismos productos es evidente que estos son intercambiables o sustituibles entre sí atendiendo a las necesidades puntuales o gustos de los consumidores, y es razonable que sean ofrecidos por el mismo empresario. Además, tienen la misma naturaleza y finalidad (saciar la sed y ser disfrutados en momentos de esparcimiento con familia y amigos), comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad (medios tradicionales como televisión, radio, prensa, revistas, y/o medios no tradicionales como redes sociales y publicidad directa) y pertenecen a la misma clase del Nomenclátor (clase 32).

Resolución N° 102207

Ref. Expediente N° SD2025/0016522

De esta manera, no es necesario realizar un análisis exhaustivo de conexidad competitiva entre los productos que identifican los signos confrontados, pues la identidad de estos demuestra sin lugar a duda el cumplimiento de este requisito. (...) Como ya lo hemos señalado, en el expediente no. SD2025/0016517 se acreditará que la marca "AGUILA" continúa siendo notoriamente conocida en el sector pertinente y en el expediente no. SD2025/0016515, se probará la notoriedad de la marca "COLA & POLA".

La consecuencia natural de la declaratoria de la notoriedad será la de realizar un análisis mucho más riguroso de la distintividad extrínseca de signos idénticos o similares a esta. En este sentido, una vez declarada y probada la notoriedad, la Dirección deberá cobijar a estas marcas con esa protección particular frente a signos que las reproduzcan total o parcialmente, como en efecto ocurre con el signo solicitado. (...)

Pues bien, tal como se mencionó, en los expedientes no. SD2025/0016517 y SD2025/0016515 se acreditará que nuestra representada ha construido una reputación por más de un siglo en el mercado colombiano, la cual se materializa entre muchas otras formas a través de sus signos distintivos y su familia de marcas "AGUILA" y "COLA & POLA". Esta reputación es única y positiva, motivo por el cual resulta atractiva para que terceros tomen provecho de ella indebidamente (...)"

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"(...) Encontramos que BAVARIA es titular de varias marcas que hacen uso de las expresiones AGUILA y COLA&POLA en cuales prevalecen los elementos denominativos en comento y, donde se aprecia una distribución cromática que resulta ser sustancialmente diferente a la que ahora pretende CCC. La tonalidad de los colores en la marca cuyo registro se pretende resulta ser diferente a aquella que es propia de los colores utilizados por las marcas opositoras, pero, adicional a ello, BAVARIA no es titular de una marca de COLOR que pueda ser un obstáculo válido para impedir el registro que ahora se pretende.

Si el Despacho a su cargo accediera a las pretensiones contenidas en el escrito de oposición por parte de BAVARIA, lo que tendríamos es que se reconocería un derecho de propiedad industrial y absoluto sobre dos colores como elementos abstractos sin atender a los pantones en los cuales CCC ha solicitado el registro. Las tonalidades de las marcas enfrentadas no son las mismas y ese elemento tiene una incidencia directa en la impresión visual de los consumidores. (...)

Vemos como el color amarillo sirve de fondo a todo el conjunto pero, aparece sobrepuesto por unas sombras de color rojo en la parte superior y que parecen evocar los rayos del sol, junto con la figura de un águila con las alas abiertas. En la parte central sobre una franja de color azul está la palabra AGUILA y en la parte inferior, donde el amarillo puede ser más perceptible, advertimos la presencia de una serie de expresiones y elementos gráficos que le restan preponderancia visual a dicho color.

Esta marca se caracteriza por hacer uso de un fondo de color amarillo en una tonalidad que es muy diferente a la del color amarillo de la marca solicitada. El color azul se utiliza en una franja gruesa en cuyo interior está la palabra AGUILA en mayúscula fija de trazos gruesos y de color blanco y, en una pequeña línea de color rojo se ve la palabra CERVEZA siendo este un elemento casi que imperceptible.

Ninguno de estos elementos es perceptible en la marca solicitada y por tanto no es posible concluir que se presenten semejanzas capaces de generar confusión y/o real riesgo de asociación frente a las marcas opositoras.

En estas marcas los tonos de los colores utilizados son muy diferentes a aquellos que

Ref. Expediente N° SD2025/0016522

son característicos en la marca cuyo registro se pretende. Ahora, como en los casos a los que ya hicimos referencia, la presencia de otros elementos gráficos y ortográficos determinan la distintividad extrínseca al conferir un contenido conceptual determinado que impide que se genere confusión y/o real riesgo de asociación con la marca solicitada por CCC.

Como ortográficamente no se presentan semejanzas y visualmente la tonalidad de los colores utilizados resultan ser bastante disimiles, no es lógico concluir que se presentan semejanzas capaces de generar confusión y/o real riesgo de asociación. Las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente en el mercado. (...)

En todo caso, advertimos que los tonos que se utilizan en la marca previamente solicitada resultan ser distintos a los que utiliza la sociedad CCC.

En este punto, encontramos que la marca solicitada hace uso de los colores amarillo en pantone 803C, rojo en pantone 185C y azul, en pantone 293C. Por su parte la marca solicitada utiliza los colores azul en pantone 072C y, amarillo en Pantone 7548C. En la marca solicitada el color azul el de mayor proporción, ubicado dentro de una línea roja y, finalizando con una franja mediana de color amarillo.

Así, tanto los tonos como la distribución de los colores es distinta en cada caso y es por ello por lo que, apreciadas en conjunto, no se advierten semejanzas capaces de generar confusión y/o real riesgo de asociación. (...)

Ahora, vemos como la presentación comercial de ANDINA REFAJO, que es el supuesto trade dress infractor, además de utilizar una marca ya registrada lo cual, indefectiblemente permite a los consumidores establecer una asociación con un origen empresarial determinado, resulta ser muy semejante a la presentación comercial del producto COLOMBIANA LA NUESTRA:

ANDINA REFAJO se vincula con la gaseosa COLOMBIANA y dada la conexidad entre las sociedades CCC y GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. podemos concluir que en el signo solicitado NO AFECTARÁ LOS INTERESES DE BAVARIA PORQUE, EN DEFINITIVA, NUNCA SERÁ ASOCIADA CON UNA MARCA DE BAVARIA SINO MÁS BIEN, CON UN PRODUCTO QUE SE OBTIENE UTILIZANDO UNA MARCA CUYO TITULAR ESTÁ EMPRESARIALMENTE VINCULADO CON LA CCC Y QUE SE MEZCLA CON CUALQUIER CERVEZA. (...)

En definitiva, la marca solicitada tampoco tendrá la capacidad de servir para perpetrar, consolidar y/o facilitar actos de competencia desleal que afecten a BAVARIA (...).

Que el día 29 de septiembre de 2025, la sociedad **BAVARIA & CIA S.C.A.** radicó complemento de información en el que controvierte la respuesta a la oposición; sin embargo, dado que la Decisión 486 del 2000 no prevé la oportunidad de manifestarse en esta instancia sobre la respuesta al traslado de la oposición, estos argumentos no serán considerados en el análisis de la solicitud.

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 b) del artículo 135 de la Decisión 486

Ref. Expediente N° SD2025/0016522

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores³”.*

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella⁴”.*

El tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos⁵”.*

Literal m) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos que

m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.

Concepto de la norma

El propósito de la norma en comento es, como lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia *“evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto⁶”.*

³Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

⁴Op. Cit.

⁵Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

⁶ Proceso 14-IP-99 de 30 de junio de 1999 marca DISEÑO DE ETIQUETA:

Ref. Expediente N° SD2025/0016522

La prohibición en este caso **es absoluta**, puesto que la norma hace referencia a que los signos protegidos por la misma evitan la posibilidad de registrar aquellos que los reproduzcan como marcas o como elementos de las mismas, es decir que en ningún caso los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional, son susceptibles de ser registrados en sí mismos o hacer parte de un conjunto marcario sin la autorización de las autoridades competentes para ello.

Cabe destacar como el artículo no protege las denominaciones de los Estados, sino que se centra en los escudos, banderas y otros emblemas, por lo que la doctrina ha considerado que dichas reproducciones deben constituirse, únicamente, en imitaciones desde el punto de vista heráldico.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado para identificar productos de la clase 32 Internacional

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

El signo solicitado a registro es:



El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

(32): Cervezas; bebidas a base de cerveza; cócteles a base de cerveza; bebidas sin alcohol incluyendo gaseosas; refajo.

En el presente caso, le corresponde a esta Dirección determinar si el signo de color cuyo registro se solicita, cumple con la función principal de distintividad con la que debe cumplir todo signo cuando desea alcanzar con éxito el registro marcario.

De acuerdo con lo mencionado en líneas anteriores, se observa que el signo solicitado a registro consiste en una combinación de colores, en concreto de los colores: Pantone 072 C; Pantone 7548 C; con los que se pretende identificar productos de la clase 32^o Internacional.

Frente a la distintividad marcaria, es importante precisar que para que un signo sea distintivo debe cumplir dos aspectos fundamentales: en primer lugar, con “la capacidad intrínseca o ‘de individualización’ y como segunda medida, la capacidad extrínseca o de “no confundibilidad”⁷. Ahora bien, la fuerza distintiva de un signo que este, por sí mismo,

⁷ OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI N° 2. Junio de 2001. Pág. 129.

Resolución N° 102207

Ref. Expediente N° SD2025/0016522

debe tener la suficiente capacidad para individualizar los bienes que identifica o pretende identificar y, además, no debe generar confusión respecto de otros signos registrados o previamente solicitados.

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina frente a la distintividad ha manifestado en el proceso 89-IP-2021 los siguiente, a saber:

“Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quien proviene y así evitar el riesgo de asociación”.

Así mismo, sobre el asunto (la distintividad), la Superintendencia de Industria y Comercio ha indicado que:

“(…) -además de ser su característica esencial- tiene como objeto otorgarle identidad a un signo para poder ser diferenciado e individualizado frente a otros. Dicha finalidad, tiene como efecto la posibilidad de que el consumidor pueda establecer claramente, dentro del mercado, cuál es la procedencia empresarial de cada uno de los servicios ofrecidos y como ella, la facultad para adquirirlos de acuerdo con la marca que le represente la maximización de su utilidad. Así, aunque las expresiones pretendidas a registro no designen el servicio mismo o sus características, intrínsecamente no podrían vincular al consumidor/usuario con un origen empresarial determinado, pues, al coincidir con la denominación que define al signo distintivo como tal, carece de la capacidad de generar una percepción como signo distintivo⁸”.

Ahora bien, resulta importante verificar el signo solicitado no desde la óptica del color o de la combinación aisladamente considerada, ni de la distintividad intrínseca exclusiva de su representación gráfica, sino de la distintividad del signo pretendido a registro en relación con las demás causales de irregistrabilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia una combinación de colores pretendidos bajo las referencias azul (Pantone 072C) y amarillo (Pantone 7548C), estos se encuentran divididos en dos franjas horizontales, la de mayor tamaño siendo la de color azul ubicada en la parte superior, seguida por la de color amarillo en tamaño menor en la parte inferior del signo. Lo anterior se delimita en un cuadrado.

De lo anterior, esta Dirección observa que la combinación de colores pretendida no permite que el consumidor pueda diferenciarla como un indicador de origen empresarial determinado, esto es, que al ver el signo solicitado a registro dentro de los mercados pertinentes la pueda vincular directamente con productos y servicios de cierto origen empresarial.

Por tanto, esta Dirección encuentra que la combinación de colores solicitada a registro bajo las referencias azul (Pantone 072C) y amarillo (Pantone 7548C), inscritos en franjas horizontales y delimitadas por un cuadrado, no es suficiente para otorgar un derecho de exclusiva careciendo de la distintividad necesaria, precisamente al no encontrar que el signo pretendido resulte suficiente para que un consumidor promedio pueda interactuar

⁸ COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Superintendencia de Industria y Comercio. Ref. Expediente No. 08-99314. Por medio del cual se resuelve un recurso de apelación. Signo Distintivo: GANAS PORQUE GANAS, Titular: Asociación Gremial de Instituciones Financieras.



Ref. Expediente N° SD2025/0016522

con este y establecer con certeza que es una combinación de colores o una marca de color y no otro, perteneciente además a un origen empresarial en específico o determinado.

Así las cosas en el presente caso, a juicio de esta Dirección no se observa la distintividad intrínseca necesaria para la protección del signo solicitado, en especial cuando la combinación de colores que se pretende a registro no puede ser asociado con un determinado bien o proveedor, además de que la combinación de colores que se pretende reivindicar dentro de la clase 32 internacional, así como en los demás productos y servicios afines ubicados en otras industrias relacionadas, no representa un elemento diferenciador y un derrotero individualizador que le otorgue la fuerza distintiva suficiente para dar vía a su registro

Ahora bien, lo anterior no obsta para que pueda accederse al registro de una marca de color que carece de distintividad como en el presente caso, si dicho color o combinación de colores ha sido usada de manera constante, hasta el punto de que ese uso le haya otorgado distintividad y, por consiguiente, el público consumidor logre atribuirle un determinado origen empresarial, para lo cual, el solicitante tendrá la carga de la prueba de acreditar que el color o su combinación ha adquirido distintividad a través de un uso serio a lo largo del tiempo, dotándolo de un significado propio y exclusivo, a esta posibilidad se le conoce comúnmente como distintividad adquirida o segundo significado, conforme lo contempla el último párrafo del artículo 135 literal de la Decisión Andina 486⁹.

En virtud de lo anterior, esta Dirección considera que el signo solicitado a registro consistente en la combinación de colores: azul (Pantone 072C) y amarillo (Pantone 7548C), ubicados en dos franjas horizontales delimitadas por un cuadrado, no tiene el carácter distintivo suficiente para constituirse como marca registrable, toda vez que no posee la capacidad para generar en el consumidor el efecto de reconocimiento e individualización dentro del mercado, no cuenta con los elementos suficientes para identificar y caracterizar un producto, ni tampoco podrá el usuario asociar la marca de manera correcta con un origen empresarial.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal m) del artículo 135 de la Decisión 486

Como se puede observar el signo que pretende ser registrado, se encuentra delimitado de forma tal que imita los colores y la organización de la bandera del país europeo **UCRANIA**, utilizando tonos y proporciones muy similares a esta. Así, al ser confrontado el conjunto solicitado con la bandera ya identificada se aprecian de la siguiente manera:

Signo solicitado	Bandera de Ucrania
 Pantone 072 C; Pantone 7548 C.	

⁹ Extraído de la página web: <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/noviembre08/que-es-y-como-probar-la-distintividadadquirida#:~:text=Se%20refiere%20a%20la%20exteriorizaci%C3%B3n,y%20particularmente%20del%20p%C3%BAblico%20consumidor.>



Ref. Expediente N° SD2025/0016522

La causal de irregistrabilidad absoluta contemplada en el literal m) del artículo 135 de la Decisión 486 busca proteger las denominaciones de los Estados y Organizaciones Internacionales evitando que estas sean utilizadas por empresarios como marcas, lo que a su vez propende por la protección del consumidor, en un intento de evitar el riesgo de confusión respecto del origen empresarial del producto o servicio que adquiriera, pues la procedencia de estos es un factor influyente para el consumidor al momento de adquirir productos o servicios.

El literal a) del numeral primero del artículo 6 ter del Convenio de París dispone:

“Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico”.

Y en concordancia con ello, el literal a) del numeral tercero del artículo citado, reza:

“Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas”.

Así las cosas, salvo que medie autorización expedida por la autoridad competente, esta Oficina tiene la obligación de impedir el registro de signos distintivos que imiten o contengan, total o parcialmente, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y garantía de los Estados y las Organizaciones Internacionales, los cuales han sido comunicados a la Oficina Internacional por quien desea su protección.

En relación con la causal de irregistrabilidad en comento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en los siguientes términos:

“El Artículo 135 Literal m) de la Decisión 486, ampara al país como tal y sus símbolos patrios para que ninguna persona se aproveche del prestigio, fama o en general haga un mal uso del nombre del Estado utilizándolo sin autorización de la autoridad nacional para fines comerciales.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua enuncia varias definiciones de Estado, sin embargo, el que más se apega a la norma andina es el que lo define como: “País soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios.

Solo un país goza de soberanía, que en palabras de la Real Academia de la Lengua es, “Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente”, las ciudades, comunas, distritos como tales si bien son parte integrante de estructura política de un Estado, éstas por sí solas no cuentan con poder político supremo y por tanto no alcanzan la protección que el legislador quiso dar a los países.

Cuando el legislador comunitario incorporó la prohibición de registro de escudos, banderas, emblemas, entre otros, de Estados, hizo referencia a los países, y a su vez cada país en sí cuenta con una innumerable cantidad de provincias, distritos,

Ref. Expediente N° SD2025/0016522

cantones, comunidades, entre otros, que utilizan banderas, escudos y en general símbolos que los identifican, sin embargo, no por ello se ha establecido que la prohibición sea extensiva a toda la organización política local de un Estado.

Es claro que la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares¹⁰.

Ahora bien, corresponde a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro está inmerso en la causal de irregistrabilidad estudiada, esto es si contiene o imita un escudo de armas, bandera, emblema, signo y punzón oficiales de control y garantía de los Estados y/o escudo de arma, bandera y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier Organización Internacional.

En concordancia con lo anterior, se puede observar el signo solicitado imita la bandera de Ucrania, compuesta por dos franjas horizontales de igual tamaño, siendo la superior de color azul que representa al cielo y la inferior de color amarillo que representa a los campos de trigo¹¹.

En efecto, el signo solicitado en el presente trámite administrativo a registro, a pesar de tratarse de una marca de color, se encuentra representado y delimitado de forma tal que imita la misma organización y forma de la bandera del país referenciado, y aunque los tonos pretendidos se observan ligeramente más oscuros que los de la bandera nacional comparada, la similitud es suficiente para que el consumidor establezca relación con esta al imitarse la composición, sin incluir algún color, forma o elemento adicional que logre diferenciarlos desde la perspectiva mencionada.

Ahora bien, es importante reiterar que la causal en estudio se refiere al uso no autorizado, independientemente de que existan elementos adicionales que sean o puedan llegar a ser distintivos, pues no se está examinando la composición de la marca como elemento identificador de productos y/o servicios sino de la utilización indebida de emblemas de los Estados.

También se resalta que, dentro del expediente de la referencia, no se encuentra documento alguno mediante el cual el Estado afectado haya otorgado autorización para la utilización de ese símbolo oficial dentro del conjunto marcario, lo que implica la negación de este.

Por tanto, la Dirección concluye que, al contener el signo solicitado las características anteriormente mencionadas se encuentra dentro de los presupuestos que impiden su concesión, pues la causal de irregistrabilidad anteriormente referida es clara en prohibir el registro de un signo cuando imita un símbolo oficial identificador de un Estado y así aceptado a nivel mundial.

Análisis de las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486

Riesgo de confusión con una marca registrada o con un signo previamente solicitado a registro y reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 622-IP-2018.

¹¹ https://historia.nationalgeographic.com.es/a/banderas-rusia-y-ucrania-origen-y-significado_17789

Ref. Expediente N° SD2025/0016522

Argumenta la sociedad opositora que sus observaciones al registro del signo analizado deben ser declaradas fundadas, como quiera que éste es susceptible de generar confusión y riesgo de asociación respecto de su familia de marcas con denominación común “**ÁGUILA**”.

Sin embargo, como se estableció en los apartados anteriores, el signo solicitado en registro **Pantone 072 C; Pantone 7548 C.** (color), por sí solo no es susceptible de ser registrado como marca, como quiera que previo análisis de registrabilidad, esta Dirección encontró que el signo está incurso en una **causal de irregistrabilidad absoluta, al consistir en un signo carente de distintividad.**

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que este Despacho no puede efectuar un estudio de confundibilidad entre las marcas previamente registradas con un signo que es irregistrable per se, al estar incurso en una causal de irregistrabilidad absoluta.

En el mismo sentido, si bien se alegó la confundibilidad frente a marcas notorias “**ÁGUILA**” (mixto) y “**COLA & POLA**” (mixto), no se realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición **dentro de este expediente**, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.7 de la circular única, restringiendo el pago de la tasa únicamente a la presentación de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.3 del mismo acto administrativo.

Entonces, tampoco puede proceder esta Dirección a realizar un estudio de notoriedad o un análisis de confundibilidad frente a dichas marcas en el presente expediente, al encontrarse el signo solicitado aquí incurso en una causal de irregistrabilidad absoluta.

Ahora bien, es preciso advertir, que el hecho de que la Dirección no efectúe el estudio de confundibilidad solicitado por el opositor, no implica una vulneración de sus derechos, ni una desatención a sus argumentos, toda vez que se reitera, la razón para no efectuar dicho estudio de confundibilidad, radica en que no puede compararse una marca registrada con un signo que no cumple con los presupuestos de registrabilidad exigidos por la norma comunitaria y sobre el cual no puede ejercerse exclusividad.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 137 de la Decisión 486

Sobre el fin concurrencial

Se acuerdo con el inciso segundo del Artículo 2 de la Ley 256 de 1996, “*Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que <sic> realicen en el mercado y con fines concurrenciales.*”

La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero”.

“Sobre el punto, es importante resaltar que la finalidad concurrencial a que se alude, existe cuando el acto es idóneo para mantener o incrementar la posición en el mercado de quién lo realiza o bien, de un tercero, pues busca en síntesis, “la afirmación y posicionamiento en el mercado de la posición propia, o la debilitación o destrucción de la posición de otro competidor”¹², análisis en el que el criterio preponderante estriba en la aptitud o idoneidad que la conducta objeto de valoración tenga para alcanzar los efectos que con ella se persiguen, vale decir, que la actuación desplegada por quien la realizó sea de tal entidad,

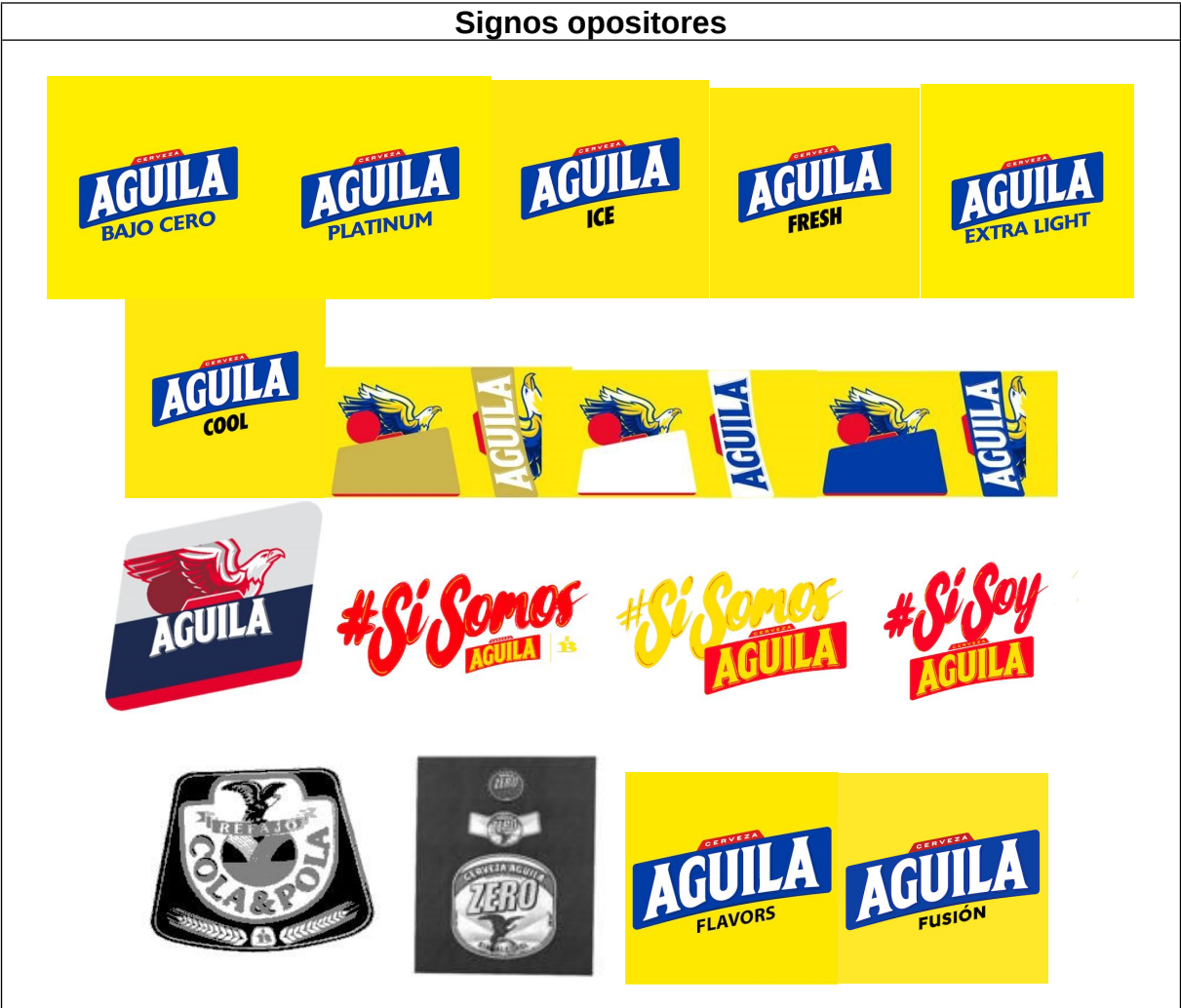
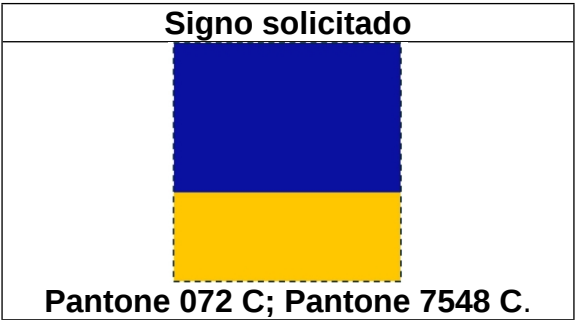
¹² BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1978. Pág. 349.

Resolución N° 102207

Ref. Expediente N° SD2025/0016522

que no queden dudas acerca de su intención de robustecer o aumentar el lugar propio o ajeno en el mercado, siempre en deterioro de otro que normalmente es quien demanda¹³”.

Ahora bien, para que se pueda aplicar la causal aludida por el opositor es necesario que medien indicios suficientes que permitan inferir el posible actuar desleal por parte del solicitante, por lo que el material probatorio aportado por el opositor debe pretender demostrar si quiera la existencia de una presunta finalidad concurrencial, esto es que medie o existan indicios de la posible comisión una conducta que **lesione, o puede lesionar, a otro concurrente, a los consumidores o al orden económico**. Resulta necesario que se verifique el interés del presunto agente infractor **en mejorar su posición competitiva en relación con un mercado respecto del cual guarde un interés competitivo**, directo o indirecto con algún otro agente económico.



¹³ Sentencia 901 del 26 de octubre de 2011 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.





Teniendo en cuenta que es obligación de la administración el resolver los trámites a su cargo observando todos los documentos obrantes en el expediente, procederá esta Dirección a valorar las pruebas aportadas y relacionadas en el escrito de oposición presentado por **BAVARIA & CIA S.C.A.**, a efectos de determinar si las pruebas permiten inferir un indicio razonable de que la solicitud de registro está encaminada a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Así las cosas, se procederá a analizar todas y cada una de las pruebas allegadas por las partes para tal fin:

- Capturas de los productos identificados por la marca solicitada “ANDINA REFAJO” y sus empaques.
- Capturas de publicidad de la marca solicitada en redes sociales, así como de su comercialización en plataformas de comercio web.
- Relación de distintas marcas registradas por la sociedad solicitante, confrontadas con marcas registradas por la sociedad opositora.

Valoración del acervo probatorio

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]”¹⁴.

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

Ref. Expediente N° SD2025/0016522

Esta Dirección observa que, no se presentan elementos suficientes dentro del acervo probatorio que permitan inferir sobre la realización de actos que generen confusión o cualquier acto de competencia desleal en el público consumidor con respecto de los extremos en comparación, ya sea mediante imitación, aseveraciones, envíos de información, entre otros, sin encontrar indicios que permitan inferir que el presente registro fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y, partiendo del principio de buena fe consagrado en el artículo 83 Constitucional, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Para el particular, se debe recordar que los indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esto significa que debe existir una **relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal**.

En este sentido, es preciso anotar que si bien la sociedad opositora allega una serie de elementos probatorios que buscan ser indicios sobre un presunto uso diferente del signo solicitado y de otros signos en titularidad de la sociedad solicitante en el mercado a través de empaques que supuestamente reproducen elementos similares a los signos opositores, y que habrían llevado a confusión con los registros marcarios opositores a través del uso de ciertos colores y elementos en el mercado; la solicitud de registro, tal y como fue reflejada dentro del petitorio presentado, no refleja un acto de competencia desleal en tanto como se concluyó previamente carece siquiera de fuerza distintiva propia que le asocie algún origen empresarial, por lo que corresponderá a un escenario diferente analizar si su uso en el mercado se ha realizado o realizará de una forma diferente, facilitando o concretando actos de competencia desleal dentro del ámbito de sus estrategias empresariales y mercantiles, en tanto esta instancia no es la competente para analizar dicha situación.

Para el particular, se recuerda que las decisiones aquí tomadas se fundamentan en la existencia (o no) de meros indicios, lo cual no determina la realización efectiva de un acto de competencia desleal per se, siendo otras las autoridades que determinen la real y efectiva existencia del mismo.

Lo anteriormente considerado frente a la presente solicitud de registro no obsta entonces para que en el evento en que se configurará (o se haya configurado) un uso diferente del signo solicitado en registro, el opositor pueda acudir ante las instancias competentes.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales absolutas de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales b) y m) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, este no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a) y h) del artículo 136, ni en la causal establecida en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **BAVARIA &**

Ref. Expediente N° SD2025/0016522

CIA S.C.A. frente a la clase 32° solicitada.

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la marca **Pantone 072 C; Pantone 7548 C.**¹⁵ (color) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁶, solicitada por la sociedad **CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar a la sociedad solicitante del registro **CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S.** y a la sociedad opositora **BAVARIA & CIA S.C.A.** 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 4 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS



15

¹⁶ **32:** Cervezas; bebidas a base de cerveza; cócteles a base de cerveza; bebidas sin alcohol incluyendo gaseosas; refajo.

