

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 102501

Ref. Expediente N° SD2025/0043104

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 8 de mayo de 2025, INTERPLANT ROSES B.V., solicitó el registro de la Marca ROSANELLA (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 31: Rosas, rosales y material de propagación, multiplicación incluyendo yemas, injertos, patrones, esquejes y su material invitro.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

Ref. Expediente N° SD2025/0043104

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

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	RISONELLA	DAVID GONELLA JIMENEZ	SD2017/0064690	11	29, 30, 31, 32, 43	Marca	Registrada	05/04/2028

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
ROSANELLA	

•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° SD2025/0043104

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, estableció que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el elemento nominativo de cada signo es el preponderante, por cuanto son las palabras las que generan mayor impacto en el consumidor al ser aquellas que recordaría o utilizaría para identificar los signos en el mercado. En consecuencia, se observa que los signos analizados presentan similitudes susceptibles de inducir a error en el público consumidor.

En efecto, los signos Rosanella y Risonella presentan una similitud evidente, ya que comparten casi la misma estructura fonética y visual. Ambos signos tienen el mismo número de sílabas, mantienen una secuencia vocálica equivalente y comparten la terminación nella, que es el elemento que más recuerda el consumidor.

La diferencia ubicada al inicio de los signos, esto es, ro frente a ri, no es suficiente para establecer una diferenciación clara, ya que el resto de la denominación permanece prácticamente idéntico. Al pronunciarse, ambos signos generan un ritmo y una sonoridad muy similar y por lo tanto la modificación no es suficiente para establecer una clara diferenciación.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos ⁴.

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,

Ref. Expediente N° SD2025/0043104

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

31: Rosas, rosales y material de propagación, multiplicación incluyendo yemas, injertos, patrones, esquejes y su material invitro.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. SD2017/0064690

(29): Bebidas a base de productos lácteos; sucedáneos de la leche instantánea para bebidas; bebidas a base de leche de almendras; bebidas a base de leche aromatizadas con chocolate; bebidas a base de leche de cacahuete; bebidas a base de leche de coco; bebidas a base de leche que contienen café; bebidas a base de leche que contienen frutas; bebidas a base de leche que contienen zumo de frutas; bebidas a base de soja utilizadas como sucedáneos de la leche; bebidas a base de yogur; bebidas elaboradas con yogur; bebidas lácteas en las que predomina la leche; bebidas que contienen ácido láctico; bebidas que contienen bacterias del ácido láctico; bebidas en las que predomina la leche; aceite de salvado de arroz para uso alimenticio; étouffée [mariscos servidos sobre arroz]; leche de arroz; leche de arroz para uso culinario; leche de arroz utilizada como sucedáneo de la leche; rellenos a base de fruta para postres crujientes.

(30): Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para bebidas; bebidas a base de cacao; bebidas a base de cacao, preparadas; bebidas a base de café; bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de chocolate con leche; bebidas de cacao, preparadas; bebidas de café, preparadas; arroz*; arroz al vapor; arroz cocinado; arroz descascarillado; arroz enriquecido; arroz inflado; arroz instantáneo; arroz integral; arroz con leche; bibimbap [arroz mezclado con ternera y verduras]; bolitas de arroz [dumplings]; comidas congeladas compuestas principalmente de pasta o arroz; comidas envasadas a base de arroz, con carne, pescado o verduras; comidas envasadas compuestas principalmente de pasta o arroz; comidas preparadas a base de arroz; comidas preparadas compuestas principalmente de pasta o arroz; ensaladas de arroz; fideos chinos de arroz; fideos de harina de arroz; galletitas saladas de arroz; gimbap [plato coreano a base de arroz]; harina de arroz; koji [arroz malteado fermentado]; onigiri [bolas de arroz]; papel de arroz comestible; pasta de arroz para uso culinario; pastelitos de arroz; platos liofilizados cuyo ingrediente principal es el arroz; platos principales compuestos básicamente de pasta o arroz; refrigerios a base de arroz; sucedáneos del arroz; natillas [postres horneados];

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.

Resolución N° 102501

Ref. Expediente N° SD2025/0043104

postres de chocolate; postres helados con frutas [parfaits]; pudines [postres]; galletas saladas; galletas saladas condimentadas; galletas saladas [crackers]; galletas saladas con sabor a gamba; masa para galletas; masa de galletas congelada; mezclas para galletas; galletas*; galletas de barquillo; galletas de mantequilla; galletas de masa frita; galletas con sabor a queso; harinas*.

(31): Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta; arroz sin procesar; harina de arroz [pienso]; salvado de arroz para la alimentación animal.

(32): Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; aguas [bebidas]; aguas minerales [bebidas]; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol a base de jugo de hortalizas; bebidas sin alcohol a base de miel; bebidas sin alcohol que contienen zumo de frutas; bebidas sin alcohol con sabor a café; bebidas aromatizadas con frutas; bebidas a base de arroz, que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de frutas; bebidas a base de hortalizas; bebidas a base de suero de leche; bebidas de frutas; bebidas de frutas sin alcohol; bebidas granizadas a base de frutas; bebidas heladas de frutas; bebidas refrescantes sin alcohol; bebidas de zumo de frutas, azúcar y agua; esencias para elaborar bebidas; esencias para elaborar bebidas sin alcohol que no sean aceites esenciales; extractos de frutas sin alcohol para preparar bebidas; polvos para preparar bebidas a base de frutas; preparaciones para elaborar bebidas; purés y concentrados de frutas para elaborar bebidas; siropes para bebidas; siropes para elaborar bebidas; siropes para elaborar bebidas sin alcohol; siropes para elaborar bebidas a base de suero de leche; siropes de malta para bebidas; sorbetes [bebidas]; zumos vegetales [bebidas].

(43): Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

En este caso se configura una relación de conexidad competitiva, toda vez que el signo solicitado pretende identificar rosas, rosales y material de propagación y multiplicación vegetal, mientras que el registro previo ampara productos agrícolas y hortícolas en bruto y sin procesar, así como plantas y flores naturales, bulbos, plantones y semillas para plantar.

Los productos enfrentados se insertan dentro del mismo sector económico de la horticultura y la producción de material vegetal. Comparten naturaleza al ser todos ellos productos agrícolas y de cultivo; comparten finalidad al destinarse a la siembra, propagación, reproducción o comercialización de material vegetal; utilizan los mismos canales de producción y distribución, tales como viveros, centros de jardinería y distribuidores agrícolas; y se dirigen al mismo público consumidor.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

Resolución N° 102501

Ref. Expediente N° SD2025/0043104

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca ROSANELLA (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por INTERPLANT ROSES B.V., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 4 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 31: Rosas, rosales y material de propagación, multiplicación incluyendo yemas, injertos, patrones, esquejes y su material invitro.

