

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 103919

Ref. Expediente N° SD2025/0031760

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 10 de abril de 2025, LACTALIS COLOMBIA S.A.S., solicitó el registro del Lema Comercial LA VERDAD ES TAN REAL COMO LA LECHE PARMALAT (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

¹ 29: Leche de vaca.

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° SD2025/0031760

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	PARMALAT	PARMALAT S.P.A.	09092326	9	29	Marca	Registrada	05/03/2030
Mixta	PARMALAT	PARMALAT S.P.A.	09092328	9	30	Marca	Registrada	05/03/2030
Nominativa	PARMALAT	PARMALAT S.P.A.	93390104	7	30	Marca	Registrada	31/01/2027
Nominativa	PARMALAT	PARMALAT S.P.A.	93390105	7	29	Marca	Registrada	31/01/2027
Mixta	parmalat Canasta de Frutas	PARMALAT S.P.A.	13188316	10	29	Marca	Registrada	30/04/2034
Mixta	parmalat Tentación	PARMALAT S.P.A.	13184258	10	29	Marca	Registrada	21/03/2034
Mixta	parmalat Dolce	PARMALAT S.P.A.	13184255	10	29	Marca	Registrada	21/03/2034
Mixta	parmalat Max	PARMALAT S.P.A.	SD2018/0033978	11	5, 29	Marca	Registrada	16/11/2028
Nominativa	ZYMIL PARMALAT, EL	PARMALAT S.P.A.	SD2023/0090621	12	29	Marca	Registrada	01/10/2034

•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

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° SD2025/0031760

	GUSTO DE SENTIRSE BIEN							
Mixta	PARMALAT FIT	PARMALAT S.P.A.	SD2020/0011975	11	29	Marca	Registrada	05/10/2030
Mixta	PARMALAT LIKE BEBIBLE	PARMALAT S.P.A.	SD2019/0042388	11	29	Marca	Registrada	24/12/2029
Nominativa	PARMALAT PLUS	PARMALAT S.P.A.	96024876	7	30	Marca	Registrada	26/08/2032
Nominativa	PARMALAT PLUS	PARMALAT S.P.A.	96024877	7	29	Marca	Registrada	26/08/2032
Nominativa	PARMALAT KIDS UP	PARMALAT S.P.A.	98048307	7	29	Marca	Registrada	20/06/2031

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
LA VERDAD ES TAN REAL COMO LA LECHE PARMALAT	     PARMALAT PLUS, PARMALAT KIDS UP PARMALAT ZYMIL PARMALAT, EL GUSTO DE SENTIRSE BIEN



Ref. Expediente N° SD2025/0031760

Jurisprudencia

En el presente caso, nos encontramos frente a marcas nominativas y mixtas, para lo cual habremos de tener presente que en su comparación debe determinarse si en la marca mixta predomina el elemento verbal o el gráfico; de ser determinante el elemento denominativo, deberá procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; si por el contrario, en ella predomina el elemento gráfico, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial⁴.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente, el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005. Marca: “GALLO (mixta)”⁵.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente (o visualmente) idénticas, comoquiera que el signo solicitado reproduce el único elemento o relevante de los signos registrados o previamente solicitadas **PARMALAT**, sin que los demás elementos nominativos adicionales del signo solicitado le otorguen distintividad.

Ahora, el hecho de que el titular de los signos antecedentes incluya de forma reiterada la misma expresión (**PARMALAT**) en todas sus marcas, nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar una serie de marcas que comparten un elemento común en un conjunto de producto y/o servicios, con finalidades similares o afines. Las marcas antecedentes se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran

⁴ Proceso 167-IP-2006 Marca: ALPIKIDS.

⁵ Proceso 25-IP-2012 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de Septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2010-00138. Actor: SUNDARAM-CLAYTON LIMITED Marca: TVS FLAME (mixta).

Ref. Expediente N° SD2025/0031760

distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

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/o 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 productos y/o servicios⁶.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

29: Leche de vaca.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente: 93390104, clase 30: Para distinguir: café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneo del café harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo y todos los demás productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación internacional de Niza.

Expediente: 93390105, clase 29: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Expediente: 13188316, clase 29: leche, productos lácteos, yogurt.

Expediente: 13184258, clase 29: leche, productos lácteos, yogurt.

Expediente: 13184255, clase 29: leche, productos lácteos, yogurt.

Expediente: SD2018/0033978, clase 5: Alimentos para bebés y niños pequeños.

29: Leche y productos lácteos.

Expediente: SD2023/0090621, clase 29: Leche y sus derivados y toda clase de productos lácteos: Cremas, yogures, kumies, bebidas lácteas, malteadas, yogures griegos, quesos, mantequillas.

Expediente: SD2020/0011975, clase 29: "Carne, pescado, pollo y caza; extractos de carne; preservados y congelados, frutas y verduras congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche, queso, mantequilla, yogurt y otros productos lácteos; bebidas lácteas con leche predominantemente; sustitutos de la leche; aceites y grasas para alimentos".

⁶ 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° SD2025/0031760

Expediente: SD2019/0042388, clase 29: Leche y productos lácteos; bebidas a base de leche; sustitutos de la leche; leche de almendras, leche de coco, leche de cacahuete; leche de arroz, leche de soja..

Expediente: 96024876, clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Expediente: 96024877, clase 29: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

Expediente: 09092328 (30): café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Expediente: 09092326, clase 29: carnes, pescados, pollos y animales de caza; extractos de carne; frutas y hortalizas conservadas, congeladas, disecadas, y cocinadas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Expediente: 98048307, clase 29: carne, pescados, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas.

Conexidad clase 29

De lo anterior se establece, que el signo solicitado pretende identificar productos comprendidos en el mismo nomenclátor internacional (Clase 29) para el cual se encuentran registradas las marcas objeto de la comparación, en consecuencia, se concluye que las marcas en conflicto comparten el mismo género, naturaleza y finalidades; circunstancias que podrían llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante productos del mismo origen empresarial.

Lo anterior, aunado a la reproducción gramatical ya identificada, puede llevar a pensar equivocadamente al consumidor promedio que el empresario que ofrece los artículos alimenticios que ya conoce ha decidido ampliar su gama de productos, con el fin de consolidar su participación en el mercado, generándose la idea de que unos y otros comparten el mismo origen empresarial.

Conexidad clases 29 y 30

Conforme a los criterios de conexidad competitiva, esta Dirección observa que los productos de las clases 29 y 30, sobre los cuales se analiza la conexidad competitiva, pertenecen a la misma naturaleza de alimentos destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación de los seres humanos; por lo cual, ante el consumidor podría existir un alto riesgo de confundibilidad indirecta de las marcas en estudio en el caso de coexistir en el mercado.

Dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos y/o servicios, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

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.

Resolución N° 103919

Ref. Expediente N° SD2025/0031760

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro del Lema Comercial LA VERDAD ES TAN REAL COMO LA LECHE PARMALAT (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por LACTALIS COLOMBIA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a LACTALIS COLOMBIA S.A.S., 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 10 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 29: Leche de vaca.