

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 330

Ref. Expediente N° SD2025/0048526

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 22 de mayo de 2025, el señor **JOHAN BLADIMIR OCHOA MEDINA**, solicitó el registro de la Marca **Bobby's** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069 del 29 de mayo de 2025, la sociedad **ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIES LTD** presentó oposición con fundamento en el Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

“(…) Así, es necesario tener en cuenta que la marca solicitada BOBBY'S y la marca opositora BOBBIE ya que ambos evocan un mismo referente semántico: el nombre “Bobby”³, diminutivo común del nombre Robert en inglés. Este término, ampliamente reconocido en países angloparlantes y familiar para el público colombiano por su uso en medios de comunicación y cultura global, genera una misma imagen mental en los consumidores.

El signo solicitado, BOBBY'S, reproduce fonética y ortográficamente la forma coloquial del nombre “Bobby”, utilizando una variación gráfica leve: la omisión de una “e” final y la incorporación del sufijo posesivo “s” lo cual transmite la idea de pertenencia (es decir, “de Bobby” o “lo de Bobby”), sin modificar el concepto central que gira en torno al nombre propio. En este sentido, ambos signos comparten el mismo núcleo conceptual y proyectan una idea común de individualidad o personalidad asociada al nombre “Bobby”.

Esta coincidencia conceptual no es menor, ya que en la percepción del consumidor se puede generar la impresión de que ambos signos provienen de una misma fuente empresarial o que pertenecen a una misma familia marcara, especialmente si los productos identificados son similares o complementarios. De este modo, la coexistencia simultánea de ambos signos en el mercado puede inducir al público a error o confusión sobre su origen empresarial, o al menos a asociarlos indebidamente.

En consecuencia, la identidad conceptual entre BOBBY'S y BOBBIE constituye un elemento relevante a efectos de evaluar el riesgo de confusión, más aún si se considera que dicha similitud se suma a coincidencias fonéticas y ortográficas importantes, las cuales refuerzan el carácter evocativo y distintivo del término compartido.

Por lo tanto, considerando que las marcas comparadas son conceptualmente casi idénticas pues ambas tienen por elemento principal el concepto de BOBBIE/Y, el consumidor que se enfrente a cualquiera de las marcas en el comercio se verá inducido en un riesgo de confusión por una falsa y errónea asociación de las marcas y sus orígenes empresariales. (…)

¹ 32: Aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Ref. Expediente N° SD2025/0048526

Como se evidencia, la marca solicitada reproduce 4 (de 6) letras en el mismo orden y posición de la expresión única y principal de la marca opositora, generando una evidente similitud ortográfica y, además coincidiendo en las primeras 5 (de 6) letras fonéticamente por el sonido idéntico que producen la letra “y” y la letra “i”. Así, es inevitable que el consumidor las asocie y considere incluso que se trata de la misma marca o de una nueva imagen de la marca que pertenece a mi representada.

Respecto al componente gráfico de las marcas comparadas, también se evidencian similitudes que perpetúan el riesgo de confusión o asociación pues ambas marcas se limitan a expresar en sus componentes gráficos su componente nominativo en tipografías específicas. Por lo tanto, no resultaría alejado de la realidad que el consumidor perciba la marca solicitada como un cambio de imagen de la marca de mi representada. (...)

En este caso, la conexidad competitiva entre los productos identificados por la marca solicitada en la clase 32 y el producto amparado por la marca opositora en la clase 30 se sustenta en una serie de similitudes relevantes que, desde una perspectiva jurídica y comercial, justifican la existencia de un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

En primer término, es fundamental señalar que tanto las bebidas sin alcohol, aguas minerales, bebidas a base de frutas, zumos y siropes de la clase 32, como el chocolate en barra recubierto de maní de la clase 30, están destinados al consumo humano y forman parte de la categoría de productos alimenticios de consumo inmediato. Ambos tipos de productos son comúnmente adquiridos y consumidos por el público en general, sin requerir de conocimientos especializados, lo que los sitúa en un mismo nivel de accesibilidad y frecuencia de consumo.

Asimismo, existe una afinidad funcional y de uso entre los productos de ambas clases, ya que es habitual que los consumidores los adquieran y consuman de manera conjunta, especialmente en contextos de refrigerio, meriendas, celebraciones, reuniones sociales y actividades recreativas. Por ejemplo, es práctica común que las bebidas sin alcohol, jugos y aguas minerales se consuman acompañando productos de confitería como barras de chocolate, generando una experiencia de consumo complementaria. Esta complementariedad en el consumo refuerza la percepción de que ambos productos comparten un mismo entorno comercial y pueden ser objeto de promociones conjuntas o estrategias de mercadeo integradas.

Finalmente, es importante destacar que las tendencias actuales del mercado alimenticio muestran una creciente diversificación de las carteras de productos de las empresas del sector, las cuales suelen ofrecer tanto bebidas como productos de confitería bajo una misma marca o familia de marcas. Esta práctica empresarial, ampliamente reconocida, contribuye a que el público consumidor asocie de manera natural la existencia de vínculos comerciales entre productos de las clases 30 y 32, lo que justifica la protección reforzada

Por otro lado, la similitud en los canales de comercialización y puntos de venta constituye un elemento determinante para establecer la conexidad competitiva. Tanto las bebidas de la clase 32 como los productos de confitería de la clase 30 suelen encontrarse en los mismos establecimientos, tales como supermercados, tiendas de conveniencia, quioscos, cafeterías y máquinas expendedoras. Incluso, es frecuente que se ofrezcan en combos o paquetes promocionales, lo que evidencia la existencia de una interrelación comercial directa y una proximidad física en los puntos de venta. Esta circunstancia facilita que el consumidor promedio, al estar expuesto simultáneamente a ambos tipos de productos bajo signos similares o idénticos, pueda asociar erróneamente su origen empresarial.

Adicionalmente, la naturaleza de los productos en cuestión, al estar dirigidos a un público masivo y no especializado, incrementa la posibilidad de confusión, ya que el

Ref. Expediente N° SD2025/0048526

consumidor ordinario suele guiarse por la impresión general que le generan los signos distintivos y la presentación comercial de los bienes, más que por su clasificación específica. La coincidencia en el propósito de satisfacer necesidades de alimentación y disfrute, así como la habitualidad de su consumo conjunto, refuerzan la percepción de conexidad competitiva entre los productos. de las marcas frente a solicitudes que pretendan identificar productos conexos y competitivos. (...)

Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor **JOHAN BLADIMIR OCHOA MEDINA** 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

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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0048526

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 con oposición para identificar productos de la Clase 32 Internacional.

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

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	BOBBIE	ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIES LTD.	96056230	7	30	Marca	Registrada	20/03/2033

Los signos a comparar son los siguientes:



Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**Bobby's**” representada en una tipografía decorativa con relleno de distintos colores en cada letra, ubicado dentro de un recuadro rectangular negro.



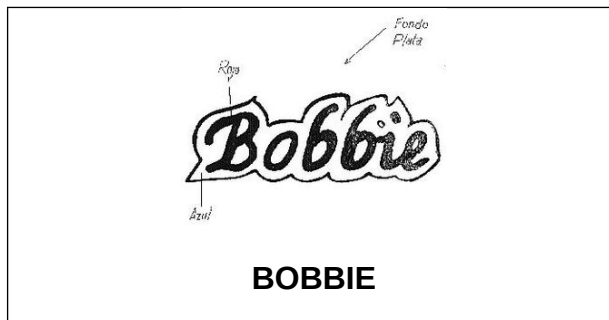
comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose 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 (dentrífico) 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° SD2025/0048526



Por su parte, el signo opositor es de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**BOBBIE**” representada en una tipografía decorativa curvada y con una línea al rededor que forma un relieve externo en la expresión.

Análisis de conexidad competitiva frente a la marca opositora:

Previo a realizar el análisis de confundibilidad entre las expresiones que componen los signos, esta Dirección en primer lugar considera pertinente efectuar la comparación entre los productos y servicios que cada uno de los signos identifica, y, en caso de determinarse la identidad o relación entre éstos, se procederá a efectuar la comparación entre el signo solicitado y las marcas registradas, con el objetivo de establecer la existencia de riesgo de confusión entre los signos, pues, nada obsta para que coexistan marcas similares o incluso idénticas, si los productos y/o servicios por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de coberturas

Criterios de conexidad de los productos o servicios

El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre estos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal⁴ ha recogido los siguientes criterios sustanciales para definir el tema para la conexión competitiva:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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 relativa facilidad.

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.

⁴ TJCA, Proceso No. 100-IP. 2018

Ref. Expediente N° SD2025/0048526

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.

Por si mismos, estos criterios permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva entre productos y servicios, mientras que los criterios de pertenencia a una misma clase, los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología empleado, la finalidad o función, el mismo género o una misma naturaleza, considerados aisladamente no permiten llegar al establecimiento de la relación, sino que habrán de ser considerados en conjunto con aquéllos que han sido considerados como intrínsecos.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

(32): Aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Por otro lado, la marca opositora identifica:

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

96056230	(30): Chocolate en barra recubierto de maní.
----------	---

Análisis de conexidad competitiva de clase 32° solicitada con oposición, frente a la clase 30° 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 no se da ninguno de los presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación.

Conforme a los factores de conexión competitiva, es posible colegir que la cobertura de los signos en cotejo, no guarda relación de intercambiabilidad o complementariedad alguna. En efecto, nótese que los productos pretendidos se encuentran en el ámbito de las bebidas, en concreto agua, bebidas en base a fruta y otras no alcohólicas (no específicamente achocolatadas o similares); siendo estos productos diferentes en su naturaleza y finalidad a otros (aún si bien hacen parte del propio sector alimenticio), como lo son los identificados por el signo opositor.

En efecto, el signo opositor se encuentra en el ámbito de los productos de confitería o dulcería, cuya finalidad dentro del ámbito de la alimentación humana es naturalmente diferenciada de los mencionados productos del signo solicitado a registro, pues es dirigida al consumo recreativo o de bienes no esenciales, y por ende sus canales de producción no suelen ser los mismos.

Ahora, si bien tiene razón el opositor al considerar que estos productos pueden compartir canales de comercialización, no es común que el empresario dedicado al sector de las

Resolución N° 330

Ref. Expediente N° SD2025/0048526

bebidas produzca y comercialice también en el de la confitería, al requerirse conocimientos especializados para la producción dentro de cada sector. Y es precisamente por esto que, si bien ambos hacen parte del ámbito de la alimentación humana, no es razonable que el empresario dedicado a un tipo de productos incurriera en el otro, lo que será percibido por el consumidor a la hora de escoger los productos, y quienes podrán diferenciar claramente los orígenes empresariales de ambos signos, máxime cuando estos no son idénticos y presentan diferencias de orden nominativo y gráfico.

En suma, los productos confrontados son normalmente manejados por distintos sectores comerciales, razón por la cual es complejo que, bajo la potencialidad de explorar nuevos mercados manejado por el principio de razonabilidad, un empresario dedicado a un sector explore otro sector industrial que es totalmente complejo y ajeno a sus actividades diarias. En este sentido también se descarta cualquier riesgo de confusión indirecta o riesgo de asociación.

Así las cosas, esta Dirección puede dar aplicación al principio de especialidad, el cual permite el registro de marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentran amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases y/o que no guarden relación de conexidad entre sí.

No existiendo relación o conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que identifica el signo fundamento de la objeción, no es necesario proceder a la comparación de los signos respectivos, pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos y/o servicios por ellas amparados no son susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no 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.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIES LTD** frente a la clase 32° solicitada.

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **Bobby's** (Mixta).



Reivindicación de colores:

#7CC92C

Resolución N° 330

Ref. Expediente N° SD2025/0048526

#4BAF00
#FFC93C
#FFB000
#FF7A00
#E63946
#000000
#FFFFFF

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

(32): Aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: JOHAN BLADIMIR OCHOA MEDINA
Conjunto San Telmo
IBAGUE TOLIMA
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: Notificar al señor **JOHAN BLADIMIR OCHOA MEDINA**, solicitante del registro y a la sociedad opositora **ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIES** 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 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS