

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 913

Ref. Expediente N° SD2025/0087228

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 29 de agosto de 2025, RED CHOCOLATE SAS, solicitó el registro de la Marca 1783 HERBARIUM EXPEDITIO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1081, 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

¹ **33:** Licor de casís; licor de grosella; licor de menta; licor fermentado; licor tonificante a base de extractos de serpiente mamushi [mamushi-zake]; limoncello [licor de limón]; wujiapie-jiou [licor chino]; amaro [licores de hierbas]; licores con extractos de hierbas; licores de hierbas; alcohol de arroz; alcohol de cebada del himalaya; alcohol de cebada del tibet; alcohol de menta; aperitivos a base de alcohol destilado; aperitivos amargos con alcohol [bebidas]; baijiu [bebida china de alcohol destilado]; bebidas con alcohol con sabor a café; bebidas con alcohol con sabor a chocolate; bebidas con alcohol con sabor a té; bebidas de alcohol destilado a base de cereales; bebidas de bajo contenido alcohólico, excepto cervezas, que no contengan un volumen de alcohol superior al 1,15%; bebidas gaseosas con alcohol (alcopops); cócteles con alcohol en forma de gelatinas no refrigeradas; cócteles con alcohol en forma de paletas congeladas; mezclas con alcohol para cócteles; mezclas con alcohol para daiquiris; mezclas con alcohol para margaritas; mezclas con alcohol para mojitos; vinos de bajo contenido alcohólico que no contengan un volumen de alcohol superior al 1,15 %.

Ref. Expediente N° SD2025/0087228

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con 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	HERBARIO	SERENO PRODUCCIONES S.A.S.	SD2018/0081178	11	43	Marca	Registrada	06 nov. 2029
Nominativa	CIELO HERBARIS	GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A.	SD2017/0036699	11	32	Marca	Registrada	15 nov. 2027
Mixta	HERBARIO	SERENO PRODUCCIONES S.A.S.	08100784	9	30	Marca	Registrada	27 may. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

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

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

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

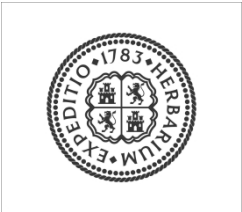
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0087228

El signo solicitado	La marca registrada
	HERBARIO®  HERBARIO  CIELO HERBARIS

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado 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”.



Ref. Expediente N° SD2025/0087228

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados 1783 HERBARIUM EXPEDITIO, HERBARIO y CIELO HERBARIS son similarmente confundibles.

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográficamente similares toda vez que tanto la marca solicitada como la previamente registrada integra dentro de su conjunto las siguientes consonantes y vocales, a saber: “H-E-R-B-A-R-I” bajo el mismo orden y disposición, principian por la misma sílaba HER y finalizan de forma similar RIUM/RIO/RIS. Sumado a lo anterior, desde el campo fonético existe similitudes plausibles, pues al pronunciar los vocablos HERBARIUM/HERBARIO/HERBARIS estos emiten un sonido similar lo que acrecienta el riesgo de confusión a tal punto que no puedan coexistir pacíficamente.

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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 33: Licor de casís; licor de grosella; licor de menta; licor fermentado; licor tonificante a base de extractos de serpiente mamushi [mamushi-zake]; limoncello [licor de limón]; wujiapie-jiou [licor chino]; amaro [licores de hierbas]; licores con extractos de hierbas; licores de hierbas; alcohol de arroz; alcohol de cebada del himalaya; alcohol de cebada del tibet; alcohol de menta; aperitivos a base de alcohol destilado; aperitivos amargos con alcohol [bebidas]; baijiu [bebida china de alcohol destilado]; bebidas con alcohol con sabor a café; bebidas con alcohol con sabor a chocolate; bebidas con alcohol con sabor a té; bebidas de alcohol destilado a base de cereales; bebidas de bajo contenido alcohólico, excepto cervezas, que no contengan un volumen de alcohol superior al 1,15%; bebidas gaseosas con alcohol (alcopops); cócteles con alcohol en forma de gelatinas no refrigeradas; cócteles con alcohol en forma de paletas congeladas; mezclas con alcohol para cócteles; mezclas con alcohol para daiquiris; mezclas con alcohol para margaritas; mezclas con alcohol para mojitos; vinos de bajo contenido alcohólico que no contengan un volumen de alcohol superior al 1,15 %.

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, 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° SD2025/0087228

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente

Producto y servicios

SD2018/0081178 Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

SD2017/0036699 Clase 32: Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, agua.

08100784 Clase 30: café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Conexidad entre los productos de la clase 33 internacional y los servicios de la clase 43 internacional (Principios de Razonabilidad y Complementariedad)

Existe conexión competitiva, bajo los principios de razonabilidad y complementariedad⁵, entre los productos de la clase 33 internacional y los servicios de la clase 43 internacional, tomando en cuenta que es habitual encontrar establecimientos de comercio que se dedican a la prestar servicios de restauración (alimentación) que, a su vez, promocionen, fabriquen, oferten, vendan y/o comercialice productos pertenecientes al nomenclador solicitado a registro, de allí a que se posible que se asocien a un mismo origen empresarial.

Ahora bien, existe complementariedad en el caso en comento, en la medida en que, para la prestación de los servicios de restauración en general, se hace necesario el uso de los insumos de la clase 33 internacional para la puesta en marcha de sus servicios, existiendo interrelación entre las clases en comento, pues dichos productos sirven para acompañar y/o complementar los distintos alimentos.

Conexidad entre los productos de la clase 33 internacional y los productos de la clase 32 internacional (Principios de Razonabilidad)

Continuando con el análisis, esta Dirección encuentra que existe conexidad entre los productos de la clase 32 y 33 internacional bajo el principio de razonabilidad.

Lo anterior, tomando en cuenta que en ocasiones los productos satisfacen las mismas necesidades de los consumidores relacionadas con la ingesta de bebidas, por ende, dada la similitud de las marcas y su cobertura los consumidores de manera razonable les pueden endilgar un mismo origen empresarial, hecho contrario a la realidad.

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”.

⁵ Ibidem. Principio de Complementariedad, entendido como: “(…) la necesidad de consumir un producto o hacer uso de un servicio en razón a la adquisición inicial de otro. En este sentido, el uso de uno generará el uso del otro. De esta manera, a manera de ejemplo la pasta de dientes (dentífrico) resulta complementaria al cepillo dental”.

Resolución N° 913

Ref. Expediente N° SD2025/0087228

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada (interdependencia), que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, lo cual no se da en el presente caso.

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 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,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca 1783 HERBARIUM EXPEDITIO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por RED CHOCOLATE SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a RED CHOCOLATE SAS, 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 5 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA

⁶ **33:** Licor de casís; licor de grosella; licor de menta; licor fermentado; licor tonificante a base de extractos de serpiente mamushi [mamushi-zake]; limoncello [licor de limón]; wujiapie-jiou [licor chino]; amaro [licores de hierbas]; licores con extractos de hierbas; licores de hierbas; alcohol de arroz; alcohol de cebada del himalaya; alcohol de cebada del tibet; alcohol de menta; aperitivos a base de alcohol destilado; aperitivos amargos con alcohol [bebidas]; baijiu [bebida china de alcohol destilado]; bebidas con alcohol con sabor a café; bebidas con alcohol con sabor a chocolate; bebidas con alcohol con sabor a té; bebidas de alcohol destilado a base de cereales; bebidas de bajo contenido alcohólico, excepto cervezas, que no contengan un volumen de alcohol superior al 1,15%; bebidas gaseosas con alcohol (alcopops); cócteles con alcohol en forma de gelatinas no refrigeradas; cócteles con alcohol en forma de paletas congeladas; mezclas con alcohol para cócteles; mezclas con alcohol para daiquiris; mezclas con alcohol para margaritas; mezclas con alcohol para mojitos; vinos de bajo contenido alcohólico que no contengan un volumen de alcohol superior al 1,15 %.



Ref. Expediente N° SD2025/0087228

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

