

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 980

Ref. Expediente N° SD2025/0048624

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 22 de mayo de 2025, COMERCIAL DE VIVERES SAN ANDRES SAS, solicitó el registro de la Marca Productos San Andrés Calidad al mejor Precio (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1078, 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 irregistrabilidad 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 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

¹ **30:** Café tostado en granos; cancha paccho [granos de maíz tostados]; cancha serrana [granos de maíz tostados]; chulpi [granos de maíz tostados]; corteza de chocolate con granos de café molidos; granos de amaranto procesados; granos de café cubiertos de chocolate; granos de café recubiertos de azúcar; granos de café tostados; granos de cañihua procesados; granos de kiwicha procesados; granos de maíz tostados; granos de mijo procesados; granos de mijo transformados; granos de pimienta; granos de pimienta blanca; granos de pimienta negra; granos de pimienta roja; granos de pimienta rosa; granos de pimienta verde; granos en conserva; granos integrales cocidos; granos integrales congelados; granos procesados; granos procesados para uso alimentario; granos procesados para uso culinario; granos procesados utilizados como productos para sazonar; granos tostados de trigo sarraceno; granos tostados de trigo sarraceno [kasha]; pan a base de granos de soja; pan con granos de soja; pimienta blanca en granos; pimienta negra en granos; pimienta roja en granos; pimienta rosa en granos; pimienta verde en granos.

Ref. Expediente N° SD2025/0048624

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	ARROZ SAN ANDRES	COMERCIALIZADORA GOMEZ & GOMEZ LTDA	08203012	9	30	Marca	Registrada	31 de marzo de 2029
Nominativa	ARROZ MI MOLINO SAN ANDRES DE TUMACO	MOLINOS SAN ANDRES DE TUMACO S.A.S.	SD2017/0016304	11	30	Marca	Registrada	4 de septiembre de 2027

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° SD2025/0048624

El signo solicitado	La marca registrada
	 ARROZ MI MOLINO SAN ANDRES DE TUMACO (Nominativa)

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el elemento nominativo de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas. En efecto el signo solicitado PRODUCTOS SAN ANDRES CALIDAD AL MEJOR PRECIO frente a las marcas registradas ARROZ SAN ANDRES y ARROZ MI MOLINO SAN ANDRES DE TUMACO, reproduce el elemento SAN ANDRES sin que los elementos PRODUCTOS de carácter común y CALIDAD AL MEJOR PRECIO evocativo del factor cualitativo y económico, sean suficiente

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente “SAN ANDRES” en el signo solicitado hace parte de los signos antecedentes previamente registrados, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos figurativos y tipográficos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0048624

competitiva entre los productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Café tostado en granos; cancha paccho [granos de maíz tostados]; cancha serrana [granos de maíz tostados]; chulpi [granos de maíz tostados]; corteza de chocolate con granos de café molidos; granos de amaranto procesados; granos de café cubiertos de chocolate; granos de café recubiertos de azúcar; granos de café tostados; granos de cañihua procesados; granos de kiwicha procesados; granos de maíz tostados; granos de mijo procesados; granos de mijo transformados; granos de pimienta; granos de pimienta blanca; granos de pimienta negra; granos de pimienta roja; granos de pimienta rosa; granos de pimienta verde; granos en conserva; granos integrales cocidos; granos integrales congelados; granos procesados; granos procesados para uso alimentario; granos procesados para uso culinario; granos procesados utilizados como productos para sazonar; granos tostados de trigo sarraceno; granos tostados de trigo sarraceno [kasha]; pan a base de granos de soja; pan con granos de soja; pimienta blanca en granos; pimienta negra en granos; pimienta roja en granos; pimienta rosa en granos; pimienta verde en granos.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Producto
08203012	Clase 30: Arroz.
SD2017/0016304	Clase 30: Arroz para el consumo humano.

Conexidad competitiva entre productos de la misma clase 30 internacional Niza.

Se observa por este despacho que el signo solicitado con expediente SD2025/0048624 reivindica una serie de productos que comprenden granos integrales cocidos; granos integrales congelados, granos procesados, granos procesados para uso alimentario; granos procesados para uso culinario, granos procesados utilizados como productos para sazonar de mijo, soja, café, pimienta, trigo, sarraceno, maíz; mientras que los signos registrados con expedientes 08203012 y SD2017/0016304 amparan arroz y arroz para el consumo humano respectivamente.

En efecto, los productos enfrentados, más allá de su coincidencia en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, comparten una misma destinación alimentaria, por lo

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° SD2025/0048624

cual resulta razonable considerar, desde la perspectiva del consumidor medio, que se trata de productos que integran una categoría general de alimentos de origen cereal o grano. En tal sentido, el consumidor puede inferir que un mismo agente económico dedicado a la producción y comercialización de arroz extienda de manera natural su actividad hacia la elaboración y comercialización de otros granos, por tratarse de productos afines dentro del ámbito alimentario. En consecuencia, dichos productos podrían ser atribuidos, sin mayor esfuerzo analítico, a un mismo origen empresarial, incrementándose así la probabilidad de confusión o asociación en el mercado.

Adicionalmente, se observa por esta Dirección que los productos enfrentados suelen comercializarse a través de los mismos canales de distribución, tales como supermercados, plazas de mercado y establecimientos especializados en la venta de alimentos, en los cuales el consumidor adquiere de manera conjunta o alternativa productos como arroz y otros granos destinados al consumo humano. En dichos escenarios comerciales, estos productos suelen ubicarse en secciones coincidentes o próximas, sin que el consumidor realice un análisis detallado sobre su procedencia empresarial, lo que refuerza la percepción de que pueden provenir de un mismo agente económico. En consecuencia, la coincidencia en los canales de comercialización contribuye a incrementar el riesgo de confusión o asociación entre los signos enfrentados.

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,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Productos San Andrés Calidad al mejor Precio (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por COMERCIAL DE VIVERES SAN ANDRES SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a COMERCIAL DE VIVERES SAN ANDRES SAS, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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.

⁵ 30: Café tostado en granos; cancha paccho [granos de maíz tostados]; cancha serrana [granos de maíz tostados]; chulpi [granos de maíz tostados]; corteza de chocolate con granos de café molidos; granos de amaranto procesados; granos de café cubiertos de chocolate; granos de café recubiertos de azúcar; granos de café tostados; granos de cañihua procesados; granos de kiwicha procesados; granos de maíz tostados; granos de mijo procesados; granos de mijo transformados; granos de pimienta; granos de pimienta blanca; granos de pimienta negra; granos de pimienta roja; granos de pimienta rosa; granos de pimienta verde; granos en conserva; granos integrales cocidos; granos integrales congelados; granos procesados; granos procesados para uso alimentario; granos procesados para uso culinario; granos procesados utilizados como productos para sazonar; granos tostados de trigo sarraceno; granos tostados de trigo sarraceno [kasha]; pan a base de granos de soja; pan con granos de soja; pimienta blanca en granos; pimienta negra en granos; pimienta roja en granos; pimienta rosa en granos; pimienta verde en granos.

Resolución N° 980

Ref. Expediente N° SD2025/0048624

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS