

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 2695

Ref. Expediente N° SD2025/0070847

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 17 de julio de 2025, LAURA LUCIA PEÑA ESCOBAR, solicitó el registro de la Marca ORIUNDOCO (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1074, 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

¹ 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; Bebidas a base de frutas fermentadas con bacterias de ácido láctico, que no sean sucedáneos de la leche; kimchi [plato a base de hortalizas fermentadas]; bebidas a base de sucedáneos de leche fermentada; tempeh [semillas de soja fermentadas]; plato cocinado que consiste principalmente en verduras, hortalizas y legumbres fermentadas, cerdo y tofu [kimchi-jjigae]; cebollas en conserva; hongos en conserva; vegetales en conserva; verduras en conserva; zanahorias en conserva; hortalizas conservadas en vinagre; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres conservadas en aceite; frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas; verduras, hortalizas y legumbres y frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas.

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; Masa fermentada; té fermentado; pan de masa fermentada; té post-fermentado; salsas en conserva; hierbas aromáticas en conserva utilizadas como productos para sazonar.

43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; Servicios de cocina fantasma; servicios de cocina oculta; suministro de información sobre cocina; servicios de catering especializados en cocina europea; servicios de catering especializados en cocina española; servicios de chef de cocina a domicilio.

Ref. Expediente N° SD2025/0070847

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.

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 una 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
Mixta	oriunda	LUZ MARINA LOZANO DE OSPINA	SD2019/0051413	11	30	Marca	Registrada

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° SD2025/0070847

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

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) similares.

En el plano fonético, ambos signos comparten la misma raíz articulatoria ORIUN-, que constituye el núcleo denominativo de mayor recordación. Las variaciones finales “-DA” / “-DOCO” no eliminan la similitud sonora, pues el consumidor percibe inicialmente la misma raíz y esta domina la cadencia total del vocablo. En la oralidad cotidiana, ORIUNDOCO puede ser percibido como una extensión, variación o forma derivada de ORIUNDA.

En el plano ortográfico, la coincidencia también es significativa. Los signos comparten las primeras seis letras consecutivas -O-R-I-U-N-, en idéntico orden y ubicación inicial, lo que ya determina una identidad visual dominante. El agregado “-DOCO” en el signo solicitado no aporta una diferenciación suficiente: se trata de un sufijo adicional que se incorpora después de la raíz coincidente, lo que refuerza la idea de derivación y no de autonomía marcaria.

En el plano conceptual, ambos signos evocan la misma noción: origen / procedencia. “Oriunda” significa proveniente de un lugar. “Oriundo” es su equivalente (pero en masculino) y es una palabra de uso real en español.

El vocablo ORIUNDOCO reproduce esa raíz conceptual, aunque con construcción ampliada, y el consumidor medio fácilmente lo vinculará a la misma idea de procedencia geográfica o identidad territorial. Esta coincidencia conceptual es fuerte, porque no se trata de una palabra de fantasía sino de un término del español, y por tanto la diferencia morfológica no disipa el mensaje subyacente.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0070847

productos y 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:

29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; Bebidas a base de frutas fermentadas con bacterias de ácido láctico, que no sean sucedáneos de la leche; kimchi [plato a base de hortalizas fermentadas]; bebidas a base de sucedáneos de leche fermentada; tempeh [semillas de soja fermentadas]; plato cocinado que consiste principalmente en verduras, hortalizas y legumbres fermentadas, cerdo y tofu [kimchi-jjigae]; cebollas en conserva; hongos en conserva; vegetales en conserva; verduras en conserva; zanahorias en conserva; hortalizas conservadas en vinagre; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres conservadas en aceite; frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas; verduras, hortalizas y legumbres y frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas.

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; Masa fermentada; té fermentado; pan de masa fermentada; té post-fermentado; salsas en conserva; hierbas aromáticas en conserva utilizadas como productos para sazonar.

43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; Servicios de cocina fantasma; servicios de cocina oculta; suministro de información sobre cocina; servicios de catering especializados en cocina europea; servicios de catering especializados en cocina española; servicios de chef de cocina a domicilio.

El signo previamente registrado identifica:

30: Achicoria [sucedáneo del café]; achicoria y mezclas de achicoria utilizadas como sucedáneos del café; aromatizantes de café; bebidas a base de café; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de café, preparadas; bebidas de café, preparadas; café; café sin cafeína; café descafeinado; café expreso; café helado; café instantáneo; café con leche; café molido; café tostado en granos; café sin tostar; café, té,

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° SD2025/0070847

cacao y sucedáneos del café; esencias de café; extractos de café; granos de café recubiertos de azúcar; mezclas de café y achicoria; preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café; sucedáneos del café; sucedáneos del café a base de achicoria.

En primer lugar, dentro de la clase 30, se aprecia una coincidencia directa en la naturaleza y finalidad de los productos, toda vez que ambos signos distinguen café y sucedáneos del café, así como preparaciones relacionadas. Estos productos comparten idéntico destino comercial, función, público consumidor y canales de distribución, lo que configura una identidad parcial y, por tanto, un riesgo de confusión directa respecto del origen empresarial de los mismos.

De otra parte, los productos de la clase 29 del signo solicitado —particularmente las bebidas fermentadas no alcohólicas, productos vegetales y animales conservados, y alimentos procesados— mantienen una vinculación razonable con los productos de la clase 30 previamente registrados, ya que pertenecen al mismo sector alimenticio y suelen fabricarse, distribuirse o comercializarse por empresas del mismo grupo económico. Además, son complementarios en el consumo, pues es común encontrar productos como comidas listas para servir, acompañadas de bebidas derivadas del café o infusiones, comercializados en los mismos establecimientos o líneas de marca.

Finalmente, los servicios de la clase 43, relacionados con la restauración, catering y cocina profesional, se encuentran estrechamente vinculados por razonabilidad con los productos de las clases 29 y 30, al ser los medios a través de los cuales dichos alimentos y bebidas son ofrecidos, preparados o servidos al consumidor. En el mercado gastronómico actual, es habitual que una marca dedicada a la producción o comercialización de café y alimentos también brinde servicios de cafetería, restaurante o catering bajo la misma denominación. Esta interdependencia económica y funcional refuerza la percepción del público sobre un origen empresarial común o vinculado.

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 ORIUNDOCO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por LAURA LUCIA PEÑA ESCOBAR, por las razones expuestas en la parte

⁵ **29:** Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; Bebidas a base de frutas fermentadas con bacterias de ácido láctico, que no sean sucedáneos de la leche; kimchi [plato a base de hortalizas fermentadas]; bebidas a base de sucedáneos de leche fermentada; tempeh [semillas de soja fermentadas]; plato cocinado que consiste principalmente en verduras, hortalizas y legumbres fermentadas, cerdo y tofu [kimchi-jjigae]; cebollas en conserva; hongos en conserva; vegetales en conserva; verduras en conserva; zanahorias en conserva; hortalizas conservadas en vinagre; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres conservadas en aceite; frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas; verduras, hortalizas y legumbres y frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas.

Resolución N° 2695

Ref. Expediente N° SD2025/0070847

motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca ORIUNDOCO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por LAURA LUCIA PEÑA ESCOBAR, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca ORIUNDOCO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por LAURA LUCIA PEÑA ESCOBAR, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a LAURA LUCIA PEÑA ESCOBAR, 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 QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 9 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 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; Masa fermentada; té fermentado; pan de masa fermentada; té post-fermentado; salsas en conserva; hierbas aromáticas en conserva utilizadas como productos para sazonar..

⁷ 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; Servicios de cocina fantasma; servicios de cocina oculta; suministro de información sobre cocina; servicios de catering especializados en cocina europea; servicios de catering especializados en cocina española; servicios de chef de cocina a domicilio.