

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7423

Ref. Expediente N° SD2025/0067398

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 9 de julio de 2025, MANUELITA S.A., solicitó el registro de la Marca DELIVO (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. 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 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.

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

¹ 29: Aceite de oliva extra virgen.

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. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0067398

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
Nominativa	Deliva	MANUELA NARANJO SERNA	SD2018/0064057	11	30, 32	Marca	Registrada	22 mar 2029
Nominativa	DELVO	DSM IP Assets B.V.	SD2019/0007027	11	1, 5, 9, 29, 30	Marca	Registrada	29 ago 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
DELIVO	DELIVA DELVO

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que:

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° SD2025/0067398

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica, visual y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad. así:

El signo solicitado DELIVO frente a la marca registrada DELIVA comparte la estructura DELIV con variación final en la vocal “O/A” la sustitución en una vocal no genera una diferencia suficiente para evitar su semejanza, así mismo visualmente los dos comparten una extensión de 6 letras, fonéticamente ambos signos tienen acento en la penúltima sílaba siendo palabras graves: De-lí-vo / De-lí-va.

En otro lugar frente al cotejo marcarios entre el signo DELIVO y el signo registrado DELVO, se observa que ortográficamente comparten la estructura DEL_VO, visualmente guardan una extensión similar de 5 a 6 letras, mientras que foneticamente la pronunciación es similar por la conservación de los sonidos “DEL-VO” donde la incorporación de la vocal “I” en el signo DELIVO introduce una ligera variación en la sonoridad, sin que ello altere de manera significativa la percepción auditiva general, por lo que el oído percibe ambos signos como de fonética próxima.

En conformidad con lo expuesto, se advierte que el consumidor podría confundir los signos en conflicto, atribuyéndoles un mismo origen empresarial o suponiendo la existencia de una vinculación económica o comercial entre ellos, lo cual podría conducirlo a adquirir los productos identificados por el signo solicitado creyendo que provienen de las marcas previamente registradas.

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 competitiva entre los productos⁴.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0067398

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

29: Aceite de oliva extra virgen.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2018/0064057 clase 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.

Expediente SD2019/0007027 clase 30: Harina y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería; levadura, agentes leudantes; salsas (condimentos); productos a base de levadura, extractos de levadura (comprendidos en esta clase); salsas para pasta alimenticias; aperitivos comprendidos en esta clase; caramelos; aderezos para ensalada; mayonesa; preparaciones aromáticas y esencias para comidas y bebidas; aromatizantes que no sean aceites esenciales para la preparación de bebidas y alimentos; espesantes; aglutinantes.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 29 y productos de la clase 30 internacional Niza, expediente SD2025/0067398 vs. expediente SD2018/0064057 y expediente SD2019/0007027.

Se observa que el signo solicitado con expediente SD2025/0067398 pretende distinguir en la clase 29 el producto “*aceite de oliva extra virgen*”, mientras que el signo previamente registrado con expediente SD2018/0064057 amparan en la clase 30 productos como “(...) *salsas, condimentos, aderezos para ensalada, pan y otras preparaciones alimenticias.*” Por otro lado, el signo registrado con expediente SD2019/0007027 reivindica “(...) *salsas (condimentos); salsas para pasta alimenticias (...) aderezos para ensalada; preparaciones aromáticas y esencias para comidas y bebidas; aromatizantes que no sean aceites esenciales para la preparación de bebidas y alimentos; espesantes; aglutinantes*”.

Frente a los signos en conflicto con expediente SD2025/0067398 y expediente SD2018/0064057 observa este despacho que en fundamento del criterio de razonabilidad, se advierte que los productos confrontados, como el aceite de oliva, pueden considerarse relacionados en la medida en que este se encuentra comprendido dentro del grupo de condimentos o aderezos y constituye una preparación alimenticia.

En cuanto a los signos en conflicto con los expedientes SD2025/0067398 y SD2019/0007027, se advierte que, desde la perspectiva del consumidor, resulta razonable considerar que los productos comparados pertenecen al mismo sector alimenticio, en tanto el aceite de oliva puede ser percibido como un ingrediente o componente común en la elaboración o preparación de productos como aderezos para ensalada, salsas, espesantes o aglutinantes, los cuales comparten una finalidad culinaria vinculada a la mejora del sabor, textura o presentación de los alimentos.

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 (dentifricio) 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.

Resolución N° 7423

Ref. Expediente N° SD2025/0067398

De igual forma, dichos productos suelen coincidir en canales de comercialización y exhibición, al ser comúnmente ofrecidos en supermercados, tiendas de abarrotes, minimercados, grandes superficies y establecimientos especializados en productos alimenticios, donde se disponen en secciones afines, como las áreas destinadas a aceites, condimentos, salsas y aderezos. En consecuencia, el consumidor promedio podría asociar razonablemente estos productos como provenientes de un mismo origen empresarial o económico, dada su similitud en destino y contextos de consumo.

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

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 DELIVO (Nominativa) para distinguir comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por MANUELITA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a MANUELITA S.A., 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 febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA

⁵ 29: Aceite de oliva extra virgen.



Ref. Expediente N° SD2025/0067398

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

