

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7941

Ref. Expediente N° SD2025/0016918

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 27 de febrero de 2025, **Viña Tacama S.A.**, solicitó el registro de la Marca **MULITA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061 del 17 de marzo de 2025, **MAX PRUNA VELEZ** presentó oposición el 30 de abril de 2025 con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina.

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

La marca solicitada por la sociedad VIÑA TACAMA S.A. de LIMA (PERU), denominada: MULITA (mixta) Clase 33 Expediente No. SD2025/0016918, en cuanto a la expresión MULITA, que constituye el elemento predominante de confundibilidad, es muy similar a las marcas registradas de mis mandantes denominadas: LA MULITA COFFEE (Nominativa) Clase 30; LA MULITA COFFEE (Nominativa) Clase 35; LA MULITA COFFEE (mixta) Clase 30 y LA MULITA COFFEE (mixta) Clase 35 cuyo titular es el señor MAX PRUNA VELEZ DE MEDELLIN ANTIOQUIA (COLOMBIA), porque son confundibles desde los aspectos fonético, ortográfico y gráfico, en cuanto a la expresión: MULITA, lo que da lugar a que las marcas en conflicto sean confundibles por parte del público consumidor que es inducido a error.

Por lo anteriormente señalado, el registro de la marca enunciada, traería grandes perjuicios a mis mandantes, debido a que el público consumidor puede creer que el solicitante de la marca MULITA (mixta) Clase 33 Expediente No. SD2025/0016918, solicitada para proteger entre otros: "BEBIDAS ALCOHOLICAS", es el mismo titular y comercializador de las marcas LA MULITA COFFEE (Nominativa) Clase 30 y LA MULITA COFFEE (mixta) Clase 30 que protege entre otros "BEBIDAS SIN ALCOHOL", tales como: "CAFÉ, TÉ, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ" dando lugar a confusión en el público consumidor que es inducido a error y máxime si se tiene en cuenta que tanto la marca solicitada como las registradas se refieren a BEBIDAS.

Además de lo anterior, las marcas LA MULITA COFFEE (Nominativa) Clase 35 y LA MULITA COFFEE (mixta) Clase 35, registradas por parte de mi representado, el señor MAX PRUNA VELEZ DE MEDELLIN ANTIOQUIA, se refieren entre otros a publicidad y gestión de negocios comerciales, con relación a productos de la clase 30 internacional, entre los cuales están "bebidas sin alcohol", tales como: "café, té, cacao y sucedáneos del café", habiendo confusión en el público consumidor que es inducido a error.

(...)

Para el caso que nos ocupa, se presenta la confusión indirecta, ya que, en el mercado, el público consumidor si ve unas bebidas alcohólicas con la expresión MULITA (mixta) Clase 33 Expediente No. SD2025/0016918, y unas bebidas no alcohólicas con las marcas LA MULITA COFFEE (Nominativa) Clase 30 y LA MULITA COFFEE (mixta) Clase 30, puede considerar que el solicitante de la marca MULITA (mixta) Clase 33, es el mismo titular y comercializador de las marcas LA MULITA COFFEE (Nominativa)

¹ 33: Bebidas alcohólicas, a saber: vino, cócteles preparados con base de alcohol, cócteles preparados con vino, licores, producto protegido por la denominación de origen pisco.

Ref. Expediente N° SD2025/0016918

Clase 30, LA MULITA COFFEE (mixta) Clase 30, LA MULITA COFFEE (Nominativa) Clase 35 y LA MULITA COFFEE (mixta) Clase 35, lo que crea un grave perjuicio para mi representado, el señor: MAX PRUNA VELEZ DE MEDELLIN ANTIOQUIA (COLOMBIA).

(...)

En el aspecto gráfico, se puede apreciar que la marca solicitada en cuanto a la expresión "MULITA" que es la que constituye el elemento predominante de confundibilidad, copia todas las letras de las marcas registradas LA MULITA COFFEE (Nominativa) Clase 30, LA MULITA COFFEE (mixta) Clase 30, LA MULITA COFFEE (Nominativa) Clase 35 y LA MULITA COFFEE (mixta) Clase 35, lo que hace que las marcas en conflicto se perciban de manera muy similar, habiendo lugar a confusión en el público consumidor que es inducido a error.

(...)

En el aspecto fonético, existe aún más similitud debido a que la marca de propiedad del señor: MAX PRUNA VELEZ DE MEDELLIN ANTIOQUIA (COLOMBIA), en cuanto a la expresión "MULITA", tienen una pronunciación idéntica en cuanto al elemento predominante de confundibilidad de la marca solicitada que es la expresión "MULITA", ya que reproduce la totalidad de las letras de que están compuestas las marcas registradas, lo que hace que fonéticamente sean idénticas, dada su pronunciación.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061 del 17 de marzo de 2025, **INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS** presentó oposición el 02 de mayo de 2025 con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina.

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

Del análisis del artículo precedente y una vez realizado el cotejo de los signos MULITA vs. MULATA RONERA se desprende claramente que para el caso que nos ocupa se debe aplicar la causal de irregistrabilidad alegada.

(...)

Desde una perspectiva marcaria, el signo solicitado MULITA presenta un alto grado de similitud con la marca previamente registrada MULATA RONERA, lo cual puede generar un riesgo de confusión en el público consumidor, tanto en su variante directa como indirecta. Esta similitud se manifiesta en los planos visual, fonético, conceptual y ortográfico, lo que permite concluir que el signo solicitado vulnera el derecho de exclusiva conferido por el registro anterior, motivo por el cual debe denegarse su concesión.

En el plano visual, se evidencia una coincidencia sustancial entre las expresiones MULITA y MULATA, ya que ambas están compuestas por seis letras, comparten la misma estructura silábica y difieren únicamente en una consonante ubicada en la parte media del vocablo. Esta mínima variación no es suficiente para dotar al signo solicitado de la distintividad necesaria frente al signo registrado, más aún si se considera la forma en que el consumidor percibe los signos en un mercado real, en donde no se realiza un examen detallado o comparativo, sino una percepción general y fragmentada.

Desde el punto de vista fonético, los signos MULITA y MULATA resultan altamente similares. Ambos comparten una secuencia sonora casi idéntica, compuesta por las sílabas "MU-LA", diferenciándose únicamente en el sonido final "TA" en la marca registrada frente a "TI" en el signo solicitado. Esta diferencia es sutil y fácilmente pasable por alto, especialmente en contextos de comunicación oral, donde factores como el ruido ambiental, la rapidez del habla o las diferencias dialectales pueden acentuar la confusión. La adición del término "RONERA" en la marca registrada no atenúa dicha similitud, dado que en el uso comercial suele darse mayor preponderancia al elemento nominativo más llamativo o distintivo, que en este caso es "MULATA".

En cuanto al análisis conceptual, ambos signos evocan palabras que remiten a términos con carga semántica relacionada. La palabra "mulata" tiene una connotación

Ref. Expediente N° SD2025/0016918

cultural y tradicional en diversos contextos latinoamericanos y caribeños, mientras que “mulita” puede ser percibida como un diminutivo afectivo de la misma raíz léxica “mula”. Esta cercanía conceptual refuerza la posibilidad de asociación mental entre los signos, pues el consumidor promedio podría fácilmente interpretar que ambos signos provienen de una misma línea de productos o de un mismo origen empresarial, especialmente tratándose de productos alcohólicos, categoría en la cual es común el uso de apodos, gentilicios o nombres con sabor local.

(...)

Ahora bien, podemos observar que la marca solicitada a registro reproduce de forma idéntica, el elemento denominativo predominante; y por consiguiente el de mayor distintividad y el de más recordación que integra la marca previamente registrada: MULATA RONERA vs MULITA, pues reproduce la mayoría de las vocales y consonantes.

(...)

En esa medida, es fundamental que esa Dirección impida de forma tajante el registro de la marca solicitada MULITA, pues son evidentes las similitudes que despiertan los signos confrontados desde su orden sonoro. La fonética es uno de los principales canales de identificación de una marca, particularmente en escenarios donde el consumidor entra en contacto con el producto a través de la recomendación verbal o de la publicidad oral. En ese contexto, los signos MULITA y MULATA comparten una cadencia sonora prácticamente idéntica, diferenciándose apenas por la vocal final, lo que resulta insuficiente para eliminar el riesgo de confusión.

Es importante considerar que tanto MULITA como MULATA siguen un patrón de pronunciación de tres sílabas, con acento prosódico en la penúltima (es decir, son palabras graves), lo que refuerza su similitud fonética. Además, la sustitución de una consonante líquida (la “T”) por otra (la “L”) en una posición intermedia no representa un cambio significativo desde la percepción auditiva del consumidor promedio, quien podría fácilmente entender que se trata de una variación menor o incluso de una misma marca mal recordada o mal pronunciada.

Cabe agregar que, conforme a la doctrina marcaria y a reiterada jurisprudencia administrativa, el análisis de confundibilidad no puede efectuarse de forma fraccionada, sino que debe atender al conjunto del signo y a la impresión general que genera en el consumidor. En este caso, la fuerte coincidencia fonética entre MULITA y MULATA, sumada al hecho de que ambas evocan términos simples, fácilmente memorizables y de uso común en el ámbito cultural latinoamericano, hace que el riesgo de asociación sea especialmente alto, aun si la marca registrada va acompañada del término adicional “RONERA”, que en todo caso es meramente descriptivo respecto del producto.

(...)

La palabra MULITA comparte con MULATA cinco de sus seis letras, presentando una estructura visual casi idéntica. Se trata de un cambio mínimo —la sustitución de una letra (“T” por “L”) en una posición intermedia— que no altera sustancialmente el aspecto gráfico del signo. En efecto, ambas expresiones comienzan con el mismo prefijo “MU-”, tienen la misma longitud, comparten las letras iniciales y finales, y su morfología resulta casi indistinguible en una lectura rápida o en una exposición breve del consumidor frente al producto o su empaque.

Además, debe señalarse que el término RONERA que acompaña a la marca registrada MULATA cumple una función accesorio y meramente descriptiva, en la medida en que alude directamente al tipo de producto ofrecido —ron— y, por tanto, no posee una fuerte carga distintiva. En ese sentido, el verdadero eje de identificación de la marca registrada recae en la palabra MULATA, que es precisamente la que se ve reproducida casi en su totalidad por el signo solicitado MULITA. Esta reproducción parcial pero relevante constituye un acto de apropiación indebida de un signo ya registrado, que socava el principio de exclusividad y genera un serio riesgo de asociación en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0016918

(...)

Del estudio de los productos objeto de confrontación podemos observar sin equivoco alguno que, se existe una alta relación competitiva entre ellos. Cabe señalar que, entre los signos confrontados, a pesar de encontrarse limitados al tipo de licor que pretenden hacen parte del mismo género. Lo anterior se debe al hecho que tanto el Ron como el Vino son considerados bebidas espirituosas, creando una identidad entre los productos pretendidos y los registrados.

Existe conexidad competitiva entre los productos amparados por las expresiones "bebidas alcohólicas, a saber: vino, cócteles preparados con base de alcohol, cócteles preparados con vino, licores, producto protegido por la denominación de origen pisco" y aquellos identificados como "rones, cócteles de ron y cócteles", en tanto pertenecen a un mismo género comercial y están dirigidos a un mismo segmento de consumidores. Todos los productos mencionados son bebidas alcohólicas destinadas al consumo humano, lo cual los sitúa dentro del mismo canal de comercialización, frecuentemente compartiendo puntos de venta como supermercados, licorerías, restaurantes, bares y otros establecimientos de consumo.

Además, estos productos comparten no solo la naturaleza y finalidad —el consumo recreativo o social de bebidas alcohólicas— sino también su modo de uso, pues son consumidos en condiciones similares y con frecuencia pueden sustituirse entre sí según las preferencias del consumidor. Así, un consumidor que adquiere vino o cócteles preparados con base en pisco o licor, fácilmente podría verse inducido a confusión si encuentra en el mercado una bebida como ron o cócteles de ron con un signo similar o relacionado, dado que percibiría una misma procedencia empresarial o un vínculo económico entre los oferentes de ambos productos.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **Viña Tacama S.A.**, dio respuesta a la oposición presentada por **MAX PRUNA VELEZ** argumentando lo siguiente:

Como podrá observar esta Dirección, respecto de la marca solicitada por mi poderdante, se presentan una serie de características y circunstancias que desvirtúan lo argumentado por la sociedad opositora, toda vez que el signo MULITA no identifica productos conexamente competitivos con los identificados por las marcas opositoras, de manera que su coexistencia no generará riesgos de confusión y/o asociación.

(...)

Difiero de los argumentos del opositor al decir que los productos de las marcas comparadas son conexamente competitivos.

En ese orden de ideas, me permito señalar que no se cumple el requisito de relación competitiva entre los productos y servicios identificados por las marcas comparadas. Esto se debe a que están claramente delimitados y, por lo tanto, identifican productos y servicios sin relación entre sí, como se demostrará a continuación.

(...)

En primer lugar, resulta necesario señalar que no existe conexidad competitiva entre los productos amparados en la clase 33 por la marca solicitada —esto es, bebidas alcohólicas tales como vino, cócteles preparados con base de alcohol o con vino, licores y productos protegidos por la denominación de origen Pisco— y los productos cubiertos por la marca opositora en la clase 30, a saber: café, té, cacao y sucedáneos del café.

En cuanto a la sustituibilidad o intercambiabilidad, resulta claro que los productos comparados no son sustituibles entre sí, ya que no comparten naturaleza, finalidad, ni función en el mercado. Las bebidas alcohólicas están destinadas al consumo recreativo o social, en contextos de ocio, celebración o disfrute gastronómico, mientras que productos como el café, té o cacao tienen una finalidad completamente distinta: están concebidos como bebidas de consumo cotidiano, asociadas al desayuno, la productividad o la relajación, sin contenido alcohólico. Nadie que tenga la intención de consumir una copa de vino o un cóctel sustituirá esa bebida por una taza de café o té, ni viceversa. No existe, por tanto, ninguna posibilidad real de sustitución entre los

Ref. Expediente N° SD2025/0016918

productos en cuestión.

Tampoco existe complementariedad entre estos productos, es decir, el consumo de uno no implica ni exige el consumo del otro. No se trata de productos que operen en conjunto ni que suelen ser comercializados como pares inseparables. Su compra y consumo responden a lógicas, momentos y usos distintos.

Por último, tampoco se cumple el criterio de razonabilidad en cuanto al origen empresarial. En la práctica del mercado, los empresarios que se dedican a la producción y comercialización de bebidas alcohólicas suelen pertenecer a sectores distintos de aquellos que fabrican o comercializan café, té o cacao. Las condiciones de producción, los canales de distribución, las autorizaciones legales e incluso los controles sanitarios son distintos. En este sentido, el consumidor promedio no asumiría razonablemente que un mismo origen empresarial respalda tanto una botella de vino como un paquete de café o una caja de té, ya que no existe una costumbre de mercado que sugiera esta asociación. Por el contrario, las marcas especializadas en bebidas alcohólicas suelen enfocarse exclusivamente en ese tipo de productos, mientras que los productores de café o té se concentran en el mercado de bebidas sin alcohol.

De hecho, incluso desde el punto de vista de la presentación comercial, los productos tienen una apariencia, empaque y estrategias de mercadeo radicalmente diferentes. Las bebidas alcohólicas suelen presentarse en botellas de vidrio, muchas veces con elementos de diseño sofisticado, dirigidas a un público adulto; mientras que productos como el café o el té pueden presentarse en empaques de cartón, sobres individuales o frascos, dirigidos a un público amplio que incluye adolescentes o incluso niños en el caso del cacao.

(...)

Como se ha expuesto en líneas anteriores, los productos amparados en la clase 33 por la marca solicitada no guardan conexidad competitiva con los productos de la clase 30 protegidos por la marca opositora. En ese sentido, resulta aún más evidente que tampoco existe relación alguna entre dichos productos y los servicios comprendidos en la clase 35, a saber: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina.

En efecto, los servicios de la clase 35 corresponden a actividades de tipo empresarial, administrativo o promocional, que tienen por objeto la gestión y posicionamiento comercial de productos, pero no consisten en bienes de consumo ni compiten en el mercado con productos físicos como las bebidas alcohólicas. Son, por naturaleza, servicios intangibles de carácter instrumental, dirigidos a empresas o negocios, mientras que las bebidas alcohólicas están orientadas al consumidor final para fines recreativos o sociales.

Asimismo, no resulta razonable asumir que un mismo empresario sea simultáneamente el responsable de la elaboración o comercialización de bebidas alcohólicas y de la prestación de servicios publicitarios o de administración comercial. Se trata de actividades que, por su objeto, perfil profesional, estructura operativa y canales de prestación, pertenecen a sectores económicos completamente distintos.

Por lo tanto, no hay ningún fundamento para considerar que el consumidor pueda verse inducido a error o confusión respecto del origen empresarial de los productos y servicios en comparación, máxime cuando los signos invocados por el opositor en la clase 35 se encuentran registrados para servicios que no solo son de naturaleza diferente, sino que tampoco tienen un vínculo funcional o comercial con bebidas alcohólicas.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **Viña Tacama S.A.**, dio respuesta a la oposición presentada por **INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS** argumentando lo siguiente:

Como podrá observar esta Dirección, respecto de la marca solicitada por mi poderdante, se presentan una serie de características y circunstancias que desvirtúan

Ref. Expediente N° SD2025/0016918

lo argumentado por la sociedad opositora, toda vez que el signo MULITA no es similarmente confundible la marca opositora, de manera que su coexistencia no generará riesgos de confusión y/o asociación.

(...)

Cordialmente solicito a la Dirección hacer un análisis según las reglas y criterios dictados por la jurisprudencia, de modo que llegue a la conclusión que entre los signos confrontados NO existen similitudes sustanciales de manera que al público consumidor se trasmite una impresión diferente, la cual permite concluir que los signos cotejados no son similarmente confundibles.

• *Comparación conceptual*

La comparación conceptual es de altísima relevancia, toda vez que será esta impresión la que mayor impacto generará en la mente del consumidor, conforme a lo manifestado por el Tribunal Andino a través de Interpretación Prejudicial proferida en PROCESO 48-IP 2004, como se observa a continuación:

(...)

Como se evidencia en las definiciones aportadas de la Real Academia Española, cada una de las marcas en cuestión posee un significado concreto y completamente distinto en el idioma español. Por un lado, la marca solicitada MULITA hace referencia, de manera inequívoca, a un animal específico, conocido comúnmente como la cría de un burro y una yegua. Este término evoca en la mente del consumidor una imagen clara y particular, asociada a la fauna o a un animal de carga joven, sin ninguna relación conceptual con la marca opositora, más aún si se tiene en cuenta que la marca solicitada cuenta con la imagen de una mula dentro de su etiqueta.

Por otro lado, la expresión MULATA se refiere a una persona de raza mixta, especialmente la descendiente de personas de raza blanca y negra. Este término, además de tener una connotación humana, está cargado de un significado social y cultural completamente ajeno al concepto animal MULITA. Así, la evocación que produce MULATA en el consumidor es radicalmente diferente, pues remite a características humanas y a una realidad sociocultural específica.

Como se mencionó anteriormente, la doctrina y la jurisprudencia han sido claras en señalar que la impresión conceptual que genera una marca en la mente del consumidor es determinante al momento de evaluar la posibilidad de confusión. En este sentido, cuando dos signos evocan ideas, imágenes o conceptos distintos, la probabilidad de que el público consumidor los confunda disminuye considerablemente, incluso si existen ciertas similitudes fonéticas u ortográficas.

En el caso que nos ocupa, la diferencia conceptual entre MULITA y MULATA es tan marcada que resulta improbable que el consumidor asocie un producto identificado con una de estas marcas con el significado o la imagen que evoca la otra. La marca MULITA jamás será percibida como relacionada con la marca MULATA RONERA, ni viceversa, precisamente porque cada una transmite una idea y un significado completamente ajenos entre sí.

Por todo lo anterior, resulta evidente que, a pesar de las similitudes fonéticas y ortográficas que puedan existir entre los signos, la diferencia conceptual entre MULITA y MULATA es suficiente para descartar cualquier riesgo de confusión directa o indirecta en el público consumidor. La coexistencia de ambas marcas en el mercado no generará asociación indebida ni afectará la función distintiva de cada una, pues el consumidor identificará y diferenciará claramente los productos que cada marca representa, en virtud de los significados tan disímiles que evocan.

(...)

Como se puede observar, la marca de mi representada incorpora una serie de elementos gráficos adicionales que le otorgan un alto grado de distintividad y permiten diferenciarla claramente de la marca opositora, la cual se limita únicamente a la expresión MULATA RONERA, que, como se ha demostrado previamente, no guarda relación alguna con la marca en cuestión.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0016918

De acuerdo con este análisis, es dable concluir que las marcas confrontadas no son similarmente confundibles desde el punto de vista ortográfico.

No se requiere un análisis exhaustivo para concluir que las marcas comparadas son radicalmente diferentes en su aspecto ortográfico, ya que presentan una longitud distinta, un número diferente de sílabas, secuencias vocálicas divergentes y una raíz completamente distinta.

Así las cosas, se excluye cualquier riesgo de confusión directa entre las marcas, pues sería ilógico pensar que un consumidor puede confundir marcas que tienen un impacto visual distinto.

Por todo lo anterior, es posible concluir que las marcas comparadas presentan diferencias ortográficas que les permiten coexistir en el mercado.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0016918

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

Las marcas opositoras son las siguientes:

Trámite	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Tipo	Estado	Vigencia
Marca	LA MULITA COFFEE	MAX PRUNA VELEZ	SD2017/0058267	11	30, 35	Mixta	Registrada	25 ago. 2030
Marca	LA MULITA COFFEE	MAX PRUNA VELEZ	SD2020/0036880	11	30, 35	Nominativa	Registrada	21 oct. 2031
Marca	Mulata Ronera	INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	SD2018/0085705	11	33	Nominativa	Registrada	07 may. 2029

Los signos para comparar son los siguientes:



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 (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° SD2025/0016918

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta, compuesto por un rectángulo de fondo beige con bordes delgados en tonos verde y rojo, adornado en la parte superior e inferior por franjas horizontales de pequeños motivos geométricos en color rojo; en la zona superior central aparece un medallón circular rojo que enmarca una ilustración detallada en estilo grabado de la cabeza de una mula vista de frente, y debajo, al centro, se ubica la palabra “MULITA” en tipografía alargada y sombreada en tonos marrón oscuro, acompañada por dos pequeñas líneas decorativas horizontales debajo del texto.



Las marcas opositoras son de naturaleza mixta y nominativa, siendo la marca mixta compuesta por la ilustración lineal y minimalista de la cabeza de una mula, con ojos cerrados y orejas prominentes, ubicada en la parte superior como elemento central. Debajo de la figura, el nombre “LA MULITA” aparece en letras mayúsculas, gruesas y de trazo uniforme, mientras que la palabra “COFFEE” se dispone en un tamaño menor, también en mayúsculas, con espaciado amplio entre caracteres.



La marca opositora es de naturaleza nominativa, compuesto únicamente por las expresiones “MULATA RONERA”.

Jurisprudencia

Criterios de conexidad de los productos o servicios

Ref. Expediente N° SD2025/0016918

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.*

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.

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas

⁴ TJCA, Proceso No. 100-IP. 2018

Ref. Expediente N° SD2025/0016918

o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.⁵

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.⁶

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁶ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0016918

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos mixtos y nominativos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en repetidas ocasiones en relación con las reglas de comparación entre los signos mixtos y denominativos; para ello establece la importancia de identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, en cuanto a la marca mixta se refiere, si el denominativo o el gráfico.

Si de la marca mixta predomina el elemento gráfico sobre el denominativo, en principio no habría confusión entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de acuerdo con las reglas para la comparación entre signos denominativos.⁷

En este punto es importante hacer hincapié frente a la protección integral de la marca mixta, pues esta *“es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*.⁸

El Tribunal ha reiterado que, *“en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*.⁹

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-14-2019.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-56 de 2003.

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-26 de 1998.

Ref. Expediente N° SD2025/0016918

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*
- (iii) *Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- (iv) *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*
- (v) *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.¹⁰*

Prevalencia del elemento nominativo

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las siguientes reglas de comparación para signos nominativos:

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)*
- c) Se debe tener en cuenta 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.*
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”¹¹*

Análisis comparativo frente a marcas opositoras de titularidad de MAX PRUNA VELEZ

Esta Dirección observa que el elemento nominativo del signo solicitado a registro es el preponderante en su conjunto, 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 este signo, el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos y servicios que identifica, en mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, y teniendo

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0016918

en cuenta la naturaleza de los signos opositores, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

En este orden de ideas, la Dirección encuentra que los signos bajo análisis son similarmente confundibles. Nótese que el signo solicitado incorpora la expresión “Mulita”, misma que hace parte de las marcas opositoras. Si bien es cierto que las marcas opositoras incorporan la expresión “coffee”, dicha expresión es inapropiable toda vez que hace referencia al café, producto de la Clase 30, donde se ubican las marcas opositoras. Por ende, resulta evidente la reproducción en la marca solicitada del elemento nominativo preponderante de los signos opositores.

Sumado a lo anterior, debe resaltarse que tanto los elementos nominativos como gráficos de los signos bajo análisis evocan exactamente la misma idea consistente en una mula, entendida como: *Hijo de burro y yegua, casi siempre estéril*.¹² Por ende, es evidente el alto grado de similitud entre los signos bajo análisis.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Análisis comparativo frente a marca opositora de titularidad de INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Se debe señalar que el elemento nominativo de los signos bajo análisis 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 protegidos con tales signos, dado que el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica, en mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

En este punto es necesario señalar que las palabras son mecanismos esenciales en el proceso de comunicación, ya que permiten y facilitan la transmisión de las ideas, así cuando una palabra tiene significado, su contenido llega al interlocutor, sin necesidad de adicionar otros elementos complementarios para que sea captada.

En el caso de los signos distintivos, sucede lo mismo, cuando una marca se compone de palabras con contenido conceptual, penetra con mayor fuerza en la mente del consumidor y permiten su diferenciación y su fácil recordación¹³. Así, dos signos que pueden consistir en palabras ortográficamente parecidas pueden ser diferenciables por el consumidor por su significado, o por el contrario, puede tratarse de palabras muy distintas, que comparten el mismo concepto y por lo tanto generar riesgo de confusión¹⁴.

De esta forma, sin importar si se trata de marcas nominativas o mixtas, el análisis comparativo deberá centrarse en las denominaciones de estos (MULITA / MULATA

¹² REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.^a ed., [versión 23.8.1 en línea]. <<https://dle.rae.es/mulo#Q3dlFK6>> [enero de 2026].

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 73-IP-2004. “Estas marcas están constituidas por denominaciones ya conocidas por los consumidores; el significado de estas denominaciones penetrará con mayor fuerza en la mente del consumidor y será recordado más fácilmente por el mismo”

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 56-IP-1999. “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto”.

Ref. Expediente N° SD2025/0016918

RONERA) y sus conceptos. En efecto, en nuestro estudio, el elemento conceptual es el principal factor de análisis, para ponderar el grado de confundibilidad, entre los signos.¹⁵

Esta Dirección observa que pese a que se evidencian coincidencias gramaticales entre los signos confrontados, pues ambos cuentan con la mayoría de sus letras en el mismo orden (MULITA / MULATA RONERA) no existe similitud capaz de generar error en el consumidor, debido principalmente a que cuentan con elementos conceptuales que los hacen diferentes, pues en el caso del signo solicitado a registro, se hace referencia a una pequeña mula, entendida como *Hijo de burro y yegua, casi siempre estéril*.¹⁶; en cambio, en el caso del signo opositor la palabra *mulata* hace referencia a *Dicho de una persona: Nacida de negro y blanca, o de blanco y negra*.¹⁷. Por ende, es posible determinar que cada uno de los signos bajo análisis evocan en la mente del consumidor conceptos totalmente diferentes, motivo por el cual se descarta cualquier posibilidad de un riesgo de asociación.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Conexión competitiva frente a marcas opositoras de titularidad de MAX PRUNA VELEZ

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 33: Bebidas alcohólicas, a saber: vino, cócteles preparados con base de alcohol, cócteles preparados con vino, licores, producto protegido por la denominación de origen pisco.

Los signos confrontados identifican:

Los signos opositores identifican:

Expedientes

Productos

SD2017/0058267	(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.
SD2020/0036880	(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.

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 20-IP-1995. “Fernández-Novoa sobre el punto expresa: “...Mantengo que el significado de la denominación constitutiva de la marca desempeña un papel preponderante en el proceso de fijar la impresión general de la marca denominativa. Pienso, en efecto, que en la hipótesis de marcas denominativas arbitrarias y sugestivas, la dimensión más característica de la marca es su significado...”, (“Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S.A, Madrid, 1984, pág. 219”)

¹⁶ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., [versión 23.8 en línea]. <<https://dle.rae.es/mulo#Q3dlFK6>> [noviembre de 2025].

¹⁷ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., [versión 23.8 en línea]. <<https://dle.rae.es/mulato?m=form>> [noviembre de 2025].

Ref. Expediente N° SD2025/0016918

Relación entre los productos pretendidos para la Clase 33 y los productos de la Clase 30 que protegen las marcas opositoras de la sociedad MAX PRUNA VELEZ

Vista la cobertura de los signos cotejados, logra vislumbrarse que existe una conexión estrecha entre los productos solicitados para la **Clase 33** y los protegidos en registro para la **Clase 30**, por principio de razonabilidad¹⁸, toda vez que el consumidor promedio puede interpretar erradamente que unos y otros provienen de un único empresario, como parte de la ampliación de su participación en el mercado, por cuanto en el curso normal de comercio es habitual que un empresario que se encarga de producir ciertos productos como café, incursione en la producción de otros afines, como son las bebidas alcohólicas de café.

Lo anterior halla fundamento al atender las dinámicas del mercado que reflejan un crecimiento significativo en la oferta de bebidas alcohólicas relacionados con Vinos a base de café; así, la fusión de estos dos elementos, café y alcohol ha dado lugar a una nueva categoría de productos que ha ganado popularidad entre los consumidores. Ejemplos de estas bebidas incluyen vinos con infusiones de café y otras variaciones innovadoras. En este contexto, un consumidor podría fácilmente asociar ambas categorías de productos con un mismo origen empresarial, máxime tratándose de signos que tienen una estructura nominativa idéntica.

Por ende, de permitir el registro del signo solicitado, se generaría riesgo de confusión y asociación en el mercado, pues dada la similitud de los signos comparados, sería muy difícil para los consumidores determinar el origen empresarial de los productos.

En este punto es importante traer a colación la Jurisprudencia especializada, al respecto manifestó el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 135-IP-2004: “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 (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).”

En consecuencia, al aplicar el criterio de razonabilidad, esta Dirección advierte, que existe el riesgo de confusión en el público pertinente en relación con los productos pretendidos para la **Clase 33** y los productos de la **Clase 30** que amparan las marcas opositoras, si se tiene en cuenta que los canales de distribución, divulgación, publicidad y/o comercialización de los productos confrontados pueden coincidir; situación que podría generar la idea equivocada de que comparten un mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaria que identifica una nueva línea de productos del mismo titular de las marcas registradas por la sociedad opositora.

¹⁸La Posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen de un mismo empresario (razonabilidad): Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad de 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.”; Comunidad Andina de Naciones; Proceso 100-IP-2018; Consultante: Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera; Signos Involucrados: LA MISMA STEAK & LOBSTER (MIXTO) / CAFÉ LA MINA (MIXTO); Quito; 14 de Junio de 2018; Expediente Interno del Consultante: 2012-00237-00; Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros. Págs.: 11-12.

Ref. Expediente N° SD2025/0016918

Conclusión

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 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **MAX PRUNA VELEZ** en contra de la Clase 33 Internacional.

ARTÍCULO 2: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS** respecto de la Clase 33 Internacional.

ARTÍCULO 3: **Negar** el registro de la Marca **MULITA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la **Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza**¹⁹, solicitada por **Viña Tacama S.A.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Notificar a **Viña Tacama S.A.**, **solicitante** del registro y a **MAX PRUNA VELEZ** y **INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS** **opositoras**, 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 6 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁹ **33:** Bebidas alcohólicas, a saber: vino, cócteles preparados con base de alcohol, cócteles preparados con vino, licores, producto protegido por la denominación de origen pisco.