

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 10061

Ref. Expediente N° SD2025/0031313

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 6 de abril de 2025, EXPORTADORA LATINOAMERICANA DE PRODUCTOS AGRICOLAS - AGROEXPORT LATAM SAS, solicitó el registro de la Marca EUREKA. (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1078, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

**TERCERO:** Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

*“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”*

**Causales de irreregistrabilidad en estudio**

**Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486**

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

**Concepto de la norma**

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 tercero<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> 30: Café, té, cacao y sus sucedáneos.

<sup>2</sup> •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.

Ref. Expediente N° SD2025/0031313

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 registrada<sup>3</sup>.

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 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     | Vigencia        |
|-------|----------------------------------|---------------------------|----------------|------|---------------|---------|------------|-----------------|
| Mixta | Eureka<br>Empanadas<br>Horneadas | EUREKA JAS<br>GROUP S.A.S | SD2023/0105769 | 12   | 29, 30,<br>43 | Marca   | Registrada | 06 ago.<br>2034 |

Los signos a comparar son los siguientes:

•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. (...).<sup>3</sup>

<sup>3</sup> 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 (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° SD2025/0031313

| El signo solicitado | La marca registrada                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EureKa.             |  |

Jurisprudencia

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

*“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.*

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

En primer lugar, esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos marcarios, por cuanto son las palabras las que causan



Ref. Expediente N° SD2025/0031313

mayor impacto en el consumidor por ser aquellas las que usaría para pedir los servicios solicitados o protegidos con éstos.

En efecto, se observa que al examinar los signos objeto de estudio EUREKA. y EUREKA EMPANADAS HORNEADAS, analizados en conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes conceptuales.

En consecuencia, los signos cotejados, son idénticos en el campo ideológico al evocar exactamente la misma idea o concepto esto es EUREKA<sup>4</sup>, que es una expresión utilizada *“cuando se halla o descubre algo que se busca con afán”*, sin que la inclusión del signo de puntuación (.) le otorgue un derrotero suficiente de diferenciación para desvirtuar la confundibilidad entre los signos comparados.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de estas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Finalmente, si bien el signo solicitado integra un arte particular, conformado por la denominación del signo con una grafía especial, este elemento por sí solo no permite darle la distintividad requerida para superar el riesgo de confusión dadas las similitudes antes denotadas

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios<sup>5</sup>.

### Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

**30:** Café, té, cacao y sus sucedáneos.

El signo previamente registrado identifica:

<sup>4</sup> <https://dle.rae.es/eureka>

<sup>5</sup> 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° SD2025/0031313

**Expediente                      Productos y servicios**

**SD2023/0105769    Clase 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.

**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.

**Clase 43:** Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

**30:** Café, té, cacao y sus sucedáneos

**Conexidad competitiva entre los productos de las clases 30 y 29 internacional. Criterio de Identidad, sustituibilidad y de Razonabilidad**

En primer lugar, esta Dirección pudo establecer conexión competitiva por principio de identidad entre los productos de la clase 30, tomando en cuenta que versan sobre el mismo tipo de productos del nomenclátor en mención, esto es, “Café, té, cacao y sus sucedáneos”, los cuales, los hacen al mismo tiempo equivalentes, sustituibles e intercambiables entre sí y que cumplen la misma función o funciones similares, así el consumidor puede elegir entre uno u otro sin problema alguno.

En segundo lugar, al verificarla cobertura de los signos cotejados en las clases 29 y 30, encuentra que es posible que 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. Lo anterior, máxime cuando se trata de productos ubicados en sectores afines y estrechamente relacionados con los alimentos y las bebidas.

En consecuencia, el público consumidor, al momento de adquirir u observar los productos del signo solicitado en la clase 30 (*Café, té, cacao y sus sucedáneos*), puede asumir equivocadamente que hacen parte del mismo esquema corporativo asociado a la marca registrada fundamento de negación en la clase 29 internacional para carnes, frutas, verduras y hortalizas y asociarlos a un mismo portafolio de negocios. Lo anterior, fundamentado en las similitudes entre los signos, el tipo de establecimientos y canales de comercialización en los que se ponen a disposición y alcance en el mercado.

**Conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 y los servicios de la clase 43 internacional. Criterio de Razonabilidad**

Esta Dirección pudo establecer conexión competitiva por principio de razonabilidad entre las descripciones en mención, debido a que cada vez es más frecuente que un empresario que se dedica a la prestación de “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal”, decida ampliar su esquema de negocio y a su vez se dedique a la fabricación de “Café, té, cacao y sus sucedáneos”. Lo anterior, con el ánimo de fortalecer y asegurar su presencia en mercado de los servicios de restauración y alimentos.

Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta), debido a que cada vez es más frecuente en el mercado que los mismos restaurantes identifiquen bebidas con su propia marca. Por ende, de permitir el registro del signo



Resolución N° 10061

Ref. Expediente N° SD2025/0031313

solicitado, se generaría riesgo de confusión y asociación, pues dada la similitud del componente nominativo de los signos comparados, sería muy difícil para los consumidores determinar el origen empresarial de los productos y/o servicios

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 EUREKA. (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>6</sup>, solicitada por EXPORTADORA LATINOAMERICANA DE PRODUCTOS AGRICOLAS - AGROEXPORT LATAM SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar de esta resolución a EXPORTADORA LATINOAMERICANA DE PRODUCTOS AGRICOLAS - AGROEXPORT LATAM SAS, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 16 de febrero de 2026



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

<sup>6</sup> 30: Café, té, cacao y sus sucedáneos.

