

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 18717

Ref. Expediente N° SD2025/0038009

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 92651 de 11 de noviembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **MARGARINA INDUSTRIAL CLARITA** (Mixta), solicitada por MARGARINA SANTA CLARA SAS, para distinguir los siguientes productos y servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

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.

35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, MARGARINA SANTA CLARA S.A.S., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero y segundo, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“La decisión apelada desconoce los criterios establecidos por la jurisprudencia y la doctrina administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio para la comparación de signos mixtos. En el caso bajo análisis MARGARINA INDUSTRIAL CLARITA (mixto) frente a ACEITE VEGETAL CLARITA (mixto) la DSD prioriza de forma indebida el elemento denominativo del signo solicitado, dejando de lado la obligación de realizar un examen integral, en el cual deben sopesar tanto los componentes gráficos como los denominativos, así como su impresión de conjunto.

(...)

Es evidente para el consumidor que las palabras "MARGARINA INDUSTRIAL" y "ACEITE VEGETAL" introducen importantes elementos nominativos que modifican por completo la identidad de la marca, otorgándole una personalidad única.

(...)

Si bien ambos signos comparten el elemento denominativo “CLARITA”, lo cierto es que dicho término no puede ser analizado de manera aislada, sino dentro del contexto marcario completo en el que se inserta. En efecto, el signo solicitado incorpora expresiones adicionales claramente diferenciadoras “MARGARINA

Ref. Expediente N° SD2025/0038009

INDUSTRIAL” que dotan al conjunto de un contenido conceptual específico, técnico y sectorial, distinto al que evoca el signo ACEITE VEGETAL CLARITA.

Desde una perspectiva semántica, los términos “MARGARINA” y “ACEITE” identifican productos diferentes, con naturaleza, composición, uso y procesos de fabricación distintos, lo cual genera representaciones mentales claramente separadas en el consumidor medio. A su vez, los calificativos “INDUSTRIAL” y “VEGETAL” refuerzan dicha diferenciación conceptual, al remitir a características específicas de cada producto y a segmentos distintos dentro del mismo mercado de grasas y aceites comestibles.

En el plano conceptual, el signo MARGARINA INDUSTRIAL CLARITA transmite la idea de un producto destinado a un uso industrial o especializado, mientras que ACEITE VEGETAL CLARITA evoca un producto de consumo general o doméstico, percepción que incide directamente en la forma en que el público identifica su origen empresarial y su finalidad comercial.

(...)

Ahora bien, partiendo desde el entendido que la DSD de la SIC ha insistido en la aplicación vetusta de comparación, al establecer que el elemento determinante es el denominativo, es necesario que la comparación de los signos no se desconozca la unidad fonética, estableciendo que “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”

(...)

Así las cosas, debe señalarse que la SIC aplicó como método de comparación una palabra o vocablo de uso público, una expresión de uso común, y frente a ello ha establecido la autoridad judicial que por ser una palabra de uso común es imposible que un titular marcario se apropie de un vocablo usual y peor aún que la SIC finque sus sustentos en estas partículas para impedir el registro de una marca de otros posibles titulares,

(...)

Las diferencias visuales, fonéticas y semánticas entre los signos en conflicto resultan suficientes, por sí mismas, para descartar cualquier posibilidad de confusión directa, indirecta o de asociación empresarial indebida. El signo MARGARINA INDUSTRIAL CLARITA (mixto) presenta una estructura denominativa más extensa, incorpora expresiones adicionales claramente diferenciadoras, posee una configuración gráfica propia y transmite un concepto asociado a un producto de uso industrial o especializado. Por su parte, el signo ACEITE VEGETAL CLARITA (mixto) se caracteriza por una estructura más simple, una percepción conceptual distinta y una presentación carente de elementos gráficos diferenciadores.

Adicionalmente, la interpretación adoptada en la decisión apelada conduce a otorgar al signo previamente registrado un alcance de protección desproporcionado, atribuyéndole un efecto cuasi monopolístico sobre el término “CLARITA”, el cual, analizado dentro de los conjuntos marcarios completos, no posee una capacidad distintiva tal que justifique restringir el acceso al registro de signos que presentan diferencias claras y suficientes. Esta extensión indebida de la protección vulnera los principios de razonabilidad y de libre competencia, pilares del sistema marcario andino.”

Ref. Expediente N° SD2025/0038009

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. 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”.

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

“Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹.

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0038009

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina² ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:
 - (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0038009

del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

“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. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

Ref. Expediente N° SD2025/0038009

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.

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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Ref. Expediente N° SD2025/0038009

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario”³.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta conformado por un elemento nominativo consistente en las expresiones “MARGARINA INDUSTRIAL CLARITA”. Adicionalmente, el elemento gráfico consta de un tipo caligráfico especial que dota de tamaño preponderante la última palabra y la imagen de una mujer con delantal y gorro de cocinera al costado derecho.

³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0038009

2.2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada⁴



La marca previamente registrada es de naturaleza mixta conformada por las expresiones “Aceite Vegetal Clarita”. Aunado a esto, el elemento gráfico consta de una tipografía determinada que ubica en la parte superior y con dimensión grande la palabra final, sobre un fondo de una cinta y fragmentos de hojas de palma.

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis comparativo de los signos

En aplicación a las reglas generales de comparación desarrolladas por la jurisprudencia andina, apreciando los conjuntos marcarios, pero teniendo en cuenta el elemento que cumple la función diferenciadora y enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación, esta Delegatura encuentra que el signo solicitado “MARGARINA INDUSTRIAL CLARITA” y la marca previamente registrada “Aceite Vegetal Clarita”, son similarmente confundibles desde el plano ortográfico, fonético y conceptual atendiendo a la impresión global que los signos producen, debido a la inclusión de la misma expresión “CLARITA” / “Clarita” en la misma disposición dentro de sus conjuntos.

Por otra parte, se manifiesta que no obstante los signos comparados ser de naturaleza mixta, es el elemento nominativo de cada uno de ellos el preponderante, por cuanto son las palabras o expresiones verbales las que causan mayor impacto en el consumidor medio por ser aquellas que usaría para pedir los productos y/o servicios protegidos con estos. Es importante observar que el público percibe los elementos denominativos de un modo diferente a los otros tipos de elementos; los elementos denominativos se pueden leer o se pueden asociar con una secuencia de letras.

4

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Mixta	Aceite Vegetal Clarita	JUAN CAMILO JAIMES TORRES	SD2016/0004446	10	29	Marca	29 abr. 2029

Ref. Expediente N° SD2025/0038009

Así las cosas, es notable que los elementos gráficos de las marcas mixtas en comparación, no desvirtúan la percepción predominante derivada de la expresión verbal coincidente “CLARITA” / “Clarita”, circunstancia que refuerza su capacidad evocativa y su recordación por parte del público consumidor.

Entre signos complejos como los acá analizados, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ellos. Si una de las expresiones que conforman las marcas complejas que se comparan es genérico, descriptivo o de uso común, tal y como sucede con las palabras “MARGARINA INDUSTRIAL” y “Aceite Vegetal”, que son débil en razón a su carácter descriptivo frente a los productos de las clases 29, deberá tenerse en cuenta en el examen el elemento restante, esto es, las expresiones “CLARITA” / “Clarita”.

Es necesario recordar que el consumidor mencionado, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además, el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. Por todo ello, y los factores previamente mencionados, lo probable es que el público cuando se encuentre ante el signo reivindicado “MARGARINA INDUSTRIAL CLARITA”, lo confunda y pueda asociarlo erróneamente con la marca registrada “Aceite Vegetal Clarita”.

En consecuencia, la marca pretendida “MARGARINA INDUSTRIAL CLARITA” reproduce completamente el elemento con nivel diferenciador de la marca registrada “Aceite Vegetal Clarita”, sin que los elementos gráficos adicionales y remplazar en la misma posición el nombre del producto “Aceite Vegetal” por “MARGARINA INDUSTRIAL”, logren diferenciarla de manera loable en el mercado y no causen que el consumidor medio de sus productos, piense erróneamente que se trata del mismo empresario que actualiza su marca o mantiene el distintivo con algunas variaciones para incursionar en líneas de productos afines.

De otro lado, se pone de presente al solicitante que visto el Registro Nacional de la Propiedad Industrial, la palabra “Clarita” no es de común usanza en la clase 29 ya que actualmente se encuentra registrada solo la antecedente, y lo que acá se protege es la arbitraria y caprichos disposición de unir el nombre de un producto determinado al diminutivo del nombre de mujer “Clarita”.

Un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión y de asociación frente a otros signos previamente registrados o solicitados en registro, activa la causal de irregistrabilidad relativa prevista en el régimen comunitario de propiedad industrial, porque el ordenamiento protege tanto a los consumidores a elegir libremente y sin distorsiones en los productos y servicios ofrecidos en el mercado y así mismo salvaguardar los derechos del titular del signo previamente registrado.

3.2. Análisis de conexidad competitiva

De este modo, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que el signo sea idéntico o se asemeje, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, resulta necesario que la administración se pronuncie si los productos que se pretenden identificar con el signo solicitado, son susceptibles de causar un riesgo de confusión o asociación.

Ref. Expediente N° SD2025/0038009

El signo solicitado pretende distinguir los siguientes productos y servicios: 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 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Por su parte, el signo antecedente identifica los siguientes productos: Expediente N.º SD2016/0004446, clase 29: aceites y grasas comestibles; aceites comestibles; aceite vegetal; aceite de cocina; aceite para cocinar; aceites condimentados; aceites vegetales para uso alimenticio; mezclas de aceites para uso alimenticio; grasas vegetales para uso alimenticio.

Este Despacho analizará la posible conexidad competitiva entre los productos y servicios confrontados conforme a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, particularmente los desarrollados en la interpretación prejudicial IP-100-2018, según los cuales deben evaluarse: i) el grado de sustitución o intercambiabilidad entre los productos o servicios; ii) la complementariedad existente entre ellos; y iii) la posibilidad de considerar razonablemente que provienen del mismo empresario. De manera complementaria, se tendrán en cuenta factores como los canales de aprovisionamiento, distribución y comercialización, los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología utilizada, la finalidad o función de los productos o servicios y su género o naturaleza.

Es pertinente precisar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios específicos. En efecto, dentro de una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza pueden encontrarse productos que no necesariamente comparten un mismo origen empresarial. No obstante, en el presente caso se advierte una relación directa entre los productos confrontados, toda vez que algunos de ellos resultan idénticos, como ocurre con los aceites y grasas comestibles, mientras que otros presentan una clara relación género-especie, como sucede entre aceites y grasas comestibles frente a aceites comestibles, aceite vegetal, aceite de cocina, aceite para cocinar, aceites condimentados, aceites vegetales para uso alimenticio, mezclas de aceites para uso alimenticio y grasas vegetales para uso alimenticio, todos ubicados dentro de la clase 29 del nomenclador internacional.

Lo anterior permite concluir que se cumple el criterio sustancial de sustituibilidad, en la medida en que existe un alto grado de intercambiabilidad entre los productos que identifica la marca registrada y aquellos que pretende distinguir el signo solicitado. En efecto, frente a la necesidad de utilizar un aceite o grasa comestible para la preparación o acompañamiento de alimentos, el consumidor puede optar indistintamente por cualquiera de estos productos según su preferencia, disponibilidad o precio, sin que ello implique una variación en la finalidad del producto. Esta posibilidad real de sustitución dentro del mercado evidencia que los productos se encuentran dentro de una misma cobertura económica y funcional, circunstancia que incrementa la probabilidad de que el público consumidor los perciba como provenientes de un mismo origen empresarial.

Al comparar la naturaleza de los productos comprendidos en la clase 29 se observa que todos ellos pertenecen al sector de alimentos destinados al consumo humano, particularmente dentro de la categoría de productos alimenticios procesados. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado de manera

Ref. Expediente N° SD2025/0038009

reiterada que la coincidencia dentro del ámbito general de alimentos para consumo humano constituye un indicio relevante de conexidad competitiva, especialmente cuando los productos pueden ser ofrecidos bajo un mismo marco empresarial o dentro de una misma cadena de producción y comercialización.

Adicionalmente, los productos confrontados suelen comercializarse en los mismos establecimientos, tales como supermercados, tiendas de abarrotes y grandes superficies, donde frecuentemente se ubican en secciones próximas dentro del área de alimentos. Así mismo, se dirigen al mismo tipo de consumidor, esto es, al consumidor medio de productos alimenticios, quien generalmente realiza sus decisiones de compra de manera rápida y bajo un nivel de atención medio, circunstancia que reduce su capacidad para identificar con precisión el origen empresarial de los productos cuando estos presentan funciones equivalentes o características similares.

Bajo este contexto también se configura una conexión competitiva por razonabilidad, en la medida en que el consumidor medio, considerando la realidad del mercado, podría estimar razonable que una empresa dedicada a la producción de alimentos incursione en la elaboración o comercialización de productos alimenticios afines o relacionados. Del mismo modo, resulta usual que un empresario que elabora productos alimenticios procese y comercialice directamente dichos productos bajo la misma marca, circunstancia que se refuerza en el presente caso con la inclusión dentro de la solicitud de servicios de la clase 35, tales como publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial, actividades que pueden estar directamente vinculadas con la promoción y comercialización de los productos alimenticios identificados en la clase 29.

En consecuencia, al comparar los productos protegidos por cada signo se advierte una coincidencia sustancial en su naturaleza, finalidad, uso y ámbito comercial, así como una posibilidad real de sustitución entre ellos. En tales condiciones, el consumidor podría atribuir razonablemente un origen empresarial común o suponer la existencia de vínculos económicos entre los empresarios que los ofrecen en el mercado, configurándose así un riesgo de confusión o de asociación.

4. Registros de casos análogos y coexistencia

Finalmente, respecto al argumento de la recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores y su coexistencia, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete, ni obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente:

“No es regla de aceptación marcaría que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la

Ref. Expediente N° SD2025/0038009

Administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la irregistrabilidad y en otro la rechace⁵.

“Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”⁶.

5. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la Delegatura considera que el signo cuyo registro se solicita, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En consecuencia, es procedente confirmar la Resolución N° 92651 de 11 de noviembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 92651 de 11 de noviembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a MARGARINA SANTA CLARA S.A.S., parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 de marzo de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso No 5-IP-97, 25 de julio de 1997.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 69-IP-2015, citado en el Proceso 99-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0038009



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL