

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 19197

Ref. Expediente N° SD2025/0000887

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 8 de enero de 2025, **MELINA MARIA ESCOBAR DEL CORRAL**, solicitó el registro de la Marca **LA INDULGENTE** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 1061 del 17 de marzo de 2025, **C.I. NUTREO SAS** presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca **LA INDULGENTE** en las clases 29 y 30 internacional, con fundamento en la causal contenida en el literal c) del artículo 136 de la Decisión 486.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos frente a la clase 29 solicitada:

“(…)

En cuanto a la identidad formal de los signos, establecida en la primera parte del artículo transcrito, esta es incuestionable, la marca solicitada LA INDULGENTE (Mixta) es similar en grado de confusión al signo registrado INDULGENCIA FUNCIONAL. Lo anterior, teniendo en cuenta que, el signo solicitado reproduce y contiene en su expresión predominante al signo opositor, sin que las modificaciones pretendidas por el solicitante con la supresión de la expresión “FUNCIONAL” y la modificación de la terminación de la palabra (INDULGENTE – INDULGENCIA), sean suficientes para generar distinción; pues, en las sílabas que comparten, se encuentra la sílaba tónica de ambas palabras, en una idéntica posición, además, que presentan coincidencia en las raíces y en la mayoría de consonantes y vocales, lo que genera que las expresiones sean casi idénticas y que la que se pretende registrar como marca no cuente con una distintividad intrínseca ni extrínseca siquiera mínima frente al signo opositor. En este sentido, la marca solicitada reproduce el lema comercial registrado, y puede llegar a constituir un fuerte riesgo de asociación y confusión frente al consumidor, el cual, inferirá que la marca solicitada es una variación de los signos registrados, y su origen será del mismo empresario, colocando a mi mandante en una posición de riesgo en el mercado y al consumidor en una duda frente a la adquisición de un producto u otro. En consecuencia, la solicitud de registro debe ser negada, pues, en caso de concederse se incurriría en una violación flagrante a la disposición comunitaria previamente señalada.

Los productos para los cuales se solicitó el registro de la marca LA INDULGENTE, si bien no se encuentran en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza en la que se encuentran los productos reivindicados previamente con el signo opositor, sí comparten la misma destinación y son complementarios entre sí; tratándose, por parte de este, de productos de “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería,

¹ **29:** Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos*; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.

30: Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz*; pastas alimenticias; fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; sal con especias; especias; hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.



Ref. Expediente N° SD2025/0000887

helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”; y por parte de la marca solicitada, de “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio”. Productos estos cuya destinación y finalidad es la alimentación humana, por lo que, comparten el mismo público objetivo, idénticos canales de comercialización e iguales medios publicitarios y, por ende, en caso de coexistir generarían riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores. Por lo anterior, en caso de coexistencia, se podría generar un fuerte riesgo de asociación y confusión en el consumidor, el cual, inferirá que la marca solicitada es una variación del signo opositor y que su origen proviene del mismo empresario, colocando a nuestro mandante en una posición de riesgo en el mercado y al consumidor en una duda frente a la adquisición de un producto y/o servicio con otro (...)*

(...)

El signo INDULGENCIA FUNCIONAL y la marca LA INDULGENTE comparten un núcleo semántico idéntico: la idea de indulgencia, entendida como la satisfacción de un placer o el permiso para conceder un gusto sin restricciones. En ambos signos, la palabra “indulgencia” o su derivado “indulgente” es el término dominante, transmitiendo la misma idea de satisfacción, complacencia o permisividad.

Esta coincidencia conceptual implica que los consumidores perciban ambos signos como vinculados o pertenecientes a un mismo origen empresarial. Así, un consumidor promedio, al encontrarse con la marca LA INDULGENTE, evocará de inmediato la idea de indulgencia, al igual que lo haría con INDULGENCIA FUNCIONAL, sin detenerse en diferencias menores como la presencia del término “FUNCIONAL”. La evocación en la mente del público es prácticamente la misma, generando una asociación errónea o la creencia de que ambos signos corresponden a la misma fuente empresarial.

De esta manera, y teniendo en cuenta la clara similitud evocativa existente entre los signos, la marca solicitada no puede ser registrada en tanto que induciría a confusión o a error al público consumidor. En este caso, la evocación compartida entre INDULGENCIA FUNCIONAL y LA INDULGENTE hace que esta última resulte confundible, ya que el consumidor no diferenciará claramente un origen empresarial distinto. (...)

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos frente a la clase 30 Internacional:

“(...)

En cuanto a la identidad formal de los signos, establecida en la primera parte del artículo transcrito, esta es incuestionable, la marca solicitada LA INDULGENTE (Mixta) es similar en grado de confusión al signo registrado INDULGENCIA FUNCIONAL. Lo anterior, teniendo en cuenta que, el signo solicitado reproduce y contiene en su expresión predominante al signo opositor, sin que las modificaciones pretendidas por el solicitante con la supresión de la expresión “FUNCIONAL” y la modificación de la terminación de la palabra (INDULGENTE – INDULGENCIA), sean suficientes para generar distinción; pues, en las sílabas que comparten, se encuentra la sílaba tónica de ambas palabras, en una idéntica posición, además, que presentan coincidencia en las raíces y en la mayoría de consonantes y vocales, lo que genera que las expresiones sean casi idénticas y que la que se pretende registrar como marca no cuente con una distintividad intrínseca ni extrínseca siquiera mínima frente al signo opositor. En este sentido, la marca solicitada reproduce el lema comercial registrado, y puede llegar a constituir un fuerte riesgo de asociación y confusión frente al consumidor, el cual, inferirá que la marca solicitada es una variación de los signos registrados, y su origen será del mismo empresario, colocando a mi mandante en una

Resolución N° 19197

Ref. Expediente N° SD2025/0000887

posición de riesgo en el mercado y al consumidor en una duda frente a la adquisición de un producto u otro. En consecuencia, la solicitud de registro debe ser negada, pues, en caso de concederse se incurriría en una violación flagrante a la disposición comunitaria previamente señalada.

Los productos para los cuales se solicitó el registro de la marca LA INDULGENTE, además de que se encuentran en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza en la que se encuentran los productos reivindicados previamente con el signo opositor, comparten la misma destinación y son sustituibles entre sí; tratándose, por parte de este, de productos de “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”; y por parte de la marca solicitada, de “Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz; pastas alimenticias; fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; sal con especias; especias; hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo”. Productos estos cuya destinación y finalidad es la alimentación humana, por lo que, comparten el mismo público objetivo, idénticos canales de comercialización e iguales medios publicitarios y, por ende, en caso de coexistir generarían riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores. Por lo anterior, en caso de coexistencia, se podría generar un fuerte riesgo de asociación y confusión en el consumidor, el cual, inferirá que la marca solicitada es una variación del signo opositor y que su origen proviene del mismo empresario, colocando a nuestro mandante en una posición de riesgo en el mercado y al consumidor en una duda frente a la adquisición de un producto y/o servicio con otro (...)*

(...)

En ambos signos, la palabra “indulgencia” o su derivado “indulgent” es el término dominante, transmitiendo la misma idea de satisfacción, complacencia o permisividad. Esta coincidencia conceptual implica que los consumidores perciban ambos signos como vinculados o pertenecientes a un mismo origen empresarial.

Así, un consumidor promedio, al encontrarse con la marca LA INDULGENTE, evocará de inmediato la idea de indulgencia, al igual que lo haría con INDULGENCIA FUNCIONAL, sin detenerse en diferencias menores como la presencia del término “FUNCIONAL”. La evocación en la mente del público es prácticamente la misma, generando una asociación errónea o la creencia de que ambos signos corresponden a la misma fuente empresarial. De esta manera, y teniendo en cuenta la clara similitud evocativa existente entre los signos, la marca solicitada no puede ser registrada en tanto que induciría a confusión o a error al público consumidor.

En este caso, la evocación compartida entre INDULGENCIA FUNCIONAL y LA INDULGENTE hace que esta última resulte confundible, ya que el consumidor no diferenciará claramente un origen empresarial distinto.

Por estas razones, la marca LA INDULGENTE debe ser denegada, ya que su significado esencial es el mismo que el de INDULGENCIA FUNCIONAL, lo que genera un riesgo de confusión conceptual en el mercado (...)

Que dentro del término concedido para tal efecto, **MELINA MARIA ESCOBAR DEL CORRAL**, dio respuesta a la oposición presentada por **C.I. NUTREO SAS** en contra de la solicitud de registro de la marca **LA INDULGENTE** en clase 29 y 30 internacional argumentando:

“(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0000887

Se procederá analizando los elementos relacionados con la escritura de los signos distintivos tales como el orden, la secuencia de las letras, la longitud, el número de sílabas, etc. Lo anterior, según los criterios de comparación del Tribunal Andino.

La Interpretación Prejudicial 391 de 20221 del TJCA, dispone una síntesis de los criterios de comparación ortográfica en los siguientes términos:

“Ortografía: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio”.

Número de letras que componen los signos	
Signo solicitado	Signo previo
El signo solicitado se dispone en 12 letras.	El signo previo está compuesto por 20 letras.

Número de sílabas que componen los signos	
Signo solicitado	Signo previo
El signo solicitado se dispone en 05 sílabas.	El signo previo está compuesto por 09 sílabas.

Vocales que componen los signos	
Signo solicitado	Signo previo
A - I - U - E - E	I - U - E - I - A - U - I - O - A

Raíces y terminaciones	
Signo solicitado	Signo previo
	Raíz

Raíz LA Terminación INDULGENTE	INDULFUNCIO Terminación GENCIA NAL
--	--

Así las cosas, se tiene que la marca solicitada no tiene similitud ortográfica capaz de llevar a un riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto, toda vez que, los mismos no comparten las mismas longitudes, secuencia de vocales, número de



Ref. Expediente N° SD2025/0000887

sílabas, terminaciones y raíces (...)

(...)

Para efectos de la comparación de naturaleza fonética, se remiten al acápite precedente los análisis de diferencias en secuencia consonántica, número de letras y constitución de raíces y terminaciones. Al existir tales diferencias, es predicable una disparidad de naturaleza fonética.

Ahora bien, es menester tener presente que si bien no se desconoce la existencia de una similitud en lo que respecta a la secuencia vocálica entre los vocablos "LA INDULGENTE" y "INDULGENCIA FUNCIONAL" ello no permite llevar un riesgo de confusión o asociación, debido a que la fonética de ambos vocablos resulta dispar, teniendo en consideración los fonemas consonánticos que componen los signos distintivos bajo análisis (...)

(...)

Así las cosas, para el estudio de los elementos conceptuales constitutivos del signo solicitado por mi mandante presta especial importancia la observación en conjunto de la expresión: "LA INDULGENTE", que, significa según el diccionario de la Real Academia Española: adj. Inclinado a perdonar y disimular los yerros o a conceder gracias.

En contraste, la marca opositora cuenta con la expresión "INDULGENCIA FUNCIONAL", la cual, significa en su descomposición según el mismo diccionario anteriormente mencionado: f. Facilidad en perdonar o disimular las culpas o en conceder gracias.⁴ adj. Perteneciente o relativo a la función o a las funciones. Competencia, procedimiento funcional. Dependencia, enlace funcional.

De lo expresado anteriormente, se podría deducir que, la marca pretendida hace referencia a una persona, y la marca opositora hace referencia a un vocablo compuesto en el que se relaciona el perdón con el procedimiento funcional (...)

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 c) 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:

c) Sean idénticos o se asemejen, a un lema anteriormente solicitado para registro o registrado 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0000887

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 un lema comercial previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción 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 el lema previamente solicitado o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con lema comercial previamente registrado

El lema comercial opositor es el siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Nominativa	INDULGENCIA FUNCIONAL	C.I NUTREO S.A.S.	SD2020/0019693	11	30	Lema Comercial	17-08-2032

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) **La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) **La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

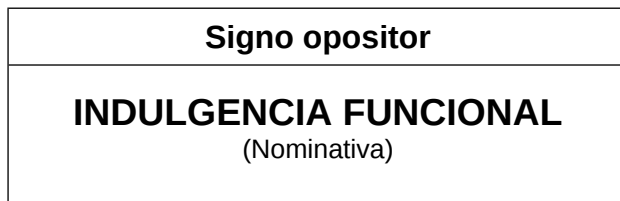


Ref. Expediente N° SD2025/0000887

Los signos a comparar son los siguientes:



En el presente caso, la marca solicitada es de naturaleza mixta conformado por las expresiones LA INDULGENTE en donde el artículo determinativo LA refiere una persona, y la palabra INDULGENTE; con un elemento gráfico consistente en una grafía especial en donde por su tamaño y disposición tiene especial preponderancia la palabra INDULGENTE.



Por su parte el signo opositor consiste en la expresión INDULGENCIA FUNCIONAL, expresión que asociada a productos y servicios del sector alimenticio sugiere la idea de la tendencia de consumir alimentos que, aunque placenteros y considerados indulgentes (como postres o snacks), también ofrecen beneficios funcionales para la salud, como aporte de nutrientes, vitaminas o ingredientes que mejoran el bienestar. Es decir, busca un equilibrio entre el placer de comer y la nutrición, satisfaciendo antojos sin la culpa asociada a alimentos poco saludables⁴.

Reglas, jurisprudencia y doctrina aplicable a la comparación de marcas.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁵

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor

⁴Consultado 12/03/2026

https://www.google.com/search?q=indulgencia+funcional+en+alimentaci%C3%B3n&sca_esv=25d9b793e9a343f5&rlz=1C1CHBD_esCO1076CO1076&sxsrf=AE3TifPR8AvqoBggAj7f_2w_MbKdzy7Dng:1750644563817&ei=U7dYaNHtMc2ZwbkPvs69-Ac&start=0&sa=N&sstk=Ac65TH4W1AICQGBK3JkAKe_IHEGXEDLVEBK2BKNSEDX4VXyJELNk9c704aaZaodhIMjJpZboMfrJ0c9dVXqhRSVy6LGAIRW4cz3SWpB_3i8Kk7TBAj3fLkVpOpS8O2dkzVHr&ved=2ahUKEwiRyeqau4aOAxxNTDABHT5nD384ChDy0wN6BAgJEAQ&biw=1093&bih=513&dpr=1.25

⁵ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0000887

demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).⁶*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁷ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

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.

⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁷ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0000887

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.”⁸

Análisis comparativo con lema comercial opositor INDULGENCIA FUNCIONAL.

En el presente caso, considera esta Dirección que aunque existe la coincidencia en la expresión “INDULGEN”, en este caso concreto no puede ser precepto para la negación del signo. Dicho término dentro del signo solicitado es totalmente diferente al del signo registrado, mientras que en el signo solicitado de una primera impresión se asocia con el concepto: *“persona con tendencia a perdonar a conceder gracias”*, en el signo registrado es un concepto más técnico, asociado al consumo de alimentos placenteros funcionales para la salud.

Ahora, si se pretende asociar la marca solicitada con el concepto de indulgencia en sector alimenticio esta Dirección aclara que cuando se debe comparar denominaciones que incluyen términos o expresiones genéricas, descriptivas o explicativas de libre utilización estas deben quedar excluidas del análisis de confundibilidad, puesto que, por su naturaleza, son denominaciones que no son susceptibles de monopolización por parte de un solo empresario o titular de marca en razón a que dichas denominaciones no otorgan distintividad alguna. Por lo tanto, si una resolución de negación cifra la confundibilidad en la semejanza con una expresión de carácter genérico, descriptivo o explicativa de libre utilización tal argumento pierde relevancia dentro de dicho análisis.

Así, la palabra “INDULGENCIA o ALIMENTOS INDULGENTES” para las clases 29, 30, 43 y clases relacionadas con el sector alimenticio, debe entenderse como una expresión explicativa de la finalidad de los productos y servicios a identificar con los signos. En efecto, *los alimentos indulgentes son una nueva tendencia en las cocinas profesionales, pues son la respuesta para quienes buscan disfrutar de los placeres de la vida sin sentir culpa; los productos indulgentes nacen en la cocina de exceso: exceso de grasa, tamaño o azúcar.*⁹

Por tal razón, el término INDULGENCIA posee una carga descriptiva que debilita su fuerza marcaria. Por consiguiente, las marcas que incorporan este concepto deben coexistir con otras que utilicen la misma expresión, asumiendo un deber de tolerancia frente a terceros. De esta forma no puede proceder la Administración a comparar los elementos descriptivos, genéricos o explicativos inapropiables de una marca con los de otra, pues de ellos es necesario prescindir en el momento de realizar el examen de registrabilidad.

Sobre el particular el H. Consejo de Estado ha precitado:

“El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.”¹⁰

Adicionalmente, actualmente existen diferentes registros vigentes de signos distintivos para las Clases 29, 30, 43 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales contienen

⁸ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

⁹ Consultado 12/03/2026

<https://www.unileverfoodsolutionslatam.com/tendencias/reingenieria-de-menu/alimentos-indulgentes.html?ptp=2392&tp=4325>

¹⁰ H. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de enero de 2016. M.P.: Guillermo Vargas Ayala. Demandante: Pasta Zara S.P.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Ref. Expediente N° SD2025/0000887

la expresión INDULGENCIA, lo que determina la coexistencia de registros marcarios con esta partícula sin que se presente riesgo de confusión o de asociación.¹¹

Así las cosas, esta Dirección luego de analizar las marcas objeto de análisis y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad encuentra que los signos enfrentados no presentan semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. En efecto, las marcas bajo análisis (LA INDULGENTE vs INDULGENCIA FUNCIONAL) coinciden en el término “INDULGEN”; sin embargo, se encuentra que el signo solicitado cuenta con elementos adicionales, tanto denominativos como gráficos que al ser percibidos visualmente producen una impresión totalmente diferente en el consumidor, por lo que en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión, ni 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.

Consideraciones finales:

Finalmente, es oportuno anotar que el solicitante sólo podrá ejercer exclusividad sobre el signo considerado en su conjunto, más no sobre los elementos del conjunto independientemente considerados, pues estos son conceptos débilmente distintivos que pueden ser utilizados por cualquier otro empresario del sector para informar algo sobre el producto, o incluso incorporarlos de forma evocativa en un signo siempre y cuando no sea un signo idéntico o similarmente confundible con el conjunto distintivo del signo “LA INDULGENTE + gráfico” o cualquier otro signo registrado para los productos o servicios idénticos, similares o relacionados. En otras palabras, solo es oponible el conjunto y no puede privarse a otros comerciantes de utilizar tales elementos nominativos en otra disposición o separados del contexto marcario que aquí se estudia

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por C.I. NUTREO S.A.S, C.I. NUTREO S.A.S., respecto de la clase 29 Internacional.

ARTÍCULO 2: Declarar infundada la oposición interpuesta por C.I. NUTREO S.A.S, C.I. NUTREO S.A.S., respecto de la clase 30 Internacional

11

Expediente No.	Certificado No.	Denominación	Etiqueta	Vigencia	Estado(s)	Examinador Principal	Titular	Clase(s)
 SD2020/0019693	666132	INDULGENCIA FUNCIONAL		17 ago. 2032	Registrada	MARLENY DIAZ PEÑA	C.I. NUTREO S.A.S C.I. NUTREO S.A.S.	30
 SD2020/0079916	690054	MAKUMA. Sana Indulgencia		21 oct. 2031	Registrada	ISABEL EUGENIA CORZO GUALDRON	CONSUELO DEL SOCORRO GARCIA CARDONA	30
 SD2022/0014287	718805	Dulces Indulgencias		10 oct. 2032	Registrada	Maria Camila Rivera Florez	Susana Gutiérrez Buitrago	29, 30
 SD2024/0107085	798973	INDULGENCIA		03 dic. 2035	Registrada	Luisa Fernanda Perez Jaimes	RANDY'S S.A.S.	43



Ref. Expediente N° SD2025/0000887

ARTÍCULO 3: Conceder el registro de la Marca **LA INDULGENTE** (Mixta).

la
Indulgente

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne;, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos*; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: MELINA MARIA ESCOBAR DEL CORRAL
CL 20 B SUR 37 A 100
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Conceder el registro de la Marca **LA INDULGENTE** (Mixta).

la
Indulgente

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

30: Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz*; pastas alimenticias; fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; sal con especias; especias; hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: MELINA MARIA ESCOBAR DEL CORRAL
CL 20 B SUR 37 A 100
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 6: Notificar a MELINA MARIA ESCOBAR DEL CORRAL, solicitante del registro y a C.I. NUTREO S.A.S, opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el

Resolución N° 19197

Ref. Expediente N° SD2025/0000887

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 7: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 19 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS