

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30881

Ref. Expediente N° SD2025/0070488

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 16 de julio de 2025, Estefany Marín Bermúdez y Edison Giovanni Acevedo Zapata, solicitaron el registro de la Marca **CASA MAKUA CERAMICA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1076, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

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,

¹ 21: Vajillas de cerámica; estatuas de cerámica.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0070488

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.

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	MAKUA	Daniela Osorio Caicedo	SD2019/0076501	11	35	Marca	Registrada	13 abril 2030

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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° SD2025/0070488

Jurisprudencia

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

Esta Dirección, al realizar el análisis comparativo entre el signo solicitado **CASA MAKUA CERÁMICA** y la marca antecedente **MAKUA**, advierte una similitud ortográfica y fonética en la medida en que el signo solicitado incorpora íntegramente la denominación “MAKUA”, que constituye el elemento principal y de mayor recordación. En este sentido, los términos “CASA” y “CERÁMICA” corresponden a expresiones de uso común que hacen referencia al tipo de establecimiento o a la naturaleza de los productos, por lo que no alteran la forma ni la pronunciación del elemento principal, manteniéndose una coincidencia significativa en la apariencia y en el sonido de las denominaciones.

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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 21: Vajillas de cerámica; estatuas de cerámica.

El signo previamente registrado identifica:

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

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° SD2025/0070488

Expediente SD2019/0076501, clase 35: Organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales con fines publicitarios; organización de ferias con fines comerciales; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; organización y celebración de exposiciones y ferias comerciales; organización y celebración de ferias comerciales; organización y celebración de ferias con fines comerciales o publicitarios; organización y celebración de ferias, eventos y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización y realización de exposiciones comerciales; organización y realización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; planificación comercial; preparación de material de promoción y de comercialización por cuenta de terceros; preparación de transacciones comerciales para terceros, a través de tiendas en línea; preparación y compilación de información e informes comerciales y de negocios; preparación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; promoción y realización de exposiciones comerciales; publicidad de bienes inmuebles comerciales; publicidad de bienes inmuebles comerciales o residenciales; publicidad de sitios web comerciales; publicidad y marketing colectivos para servicios de limpieza de edificios residenciales y comerciales; realización de investigaciones y estudios comerciales; realización de valoraciones comerciales; realización, planificación y organización de muestras y ferias comerciales con fines comerciales y publicitarios; recopilación de directorios comerciales; recopilación de estadísticas con fines de negocios o comerciales; representación comercial de artistas del espectáculo; servicios de administración comercial para el procesamiento de ventas realizadas por internet; servicios de administración comercial y de consultoría en negocios; servicios de agencias de información comercial; servicios de asesoramiento comercial; servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento y explotación de franquicias; servicios de asesoramiento comercial y de intermediarios comerciales; servicios de asesoramiento en materia de gestión de riesgos comerciales; servicios de asesoramiento relacionados con la dirección de empresas y la explotación comercial; servicios de asesoramiento y consultoría comerciales; servicios de asesoramiento, consultoría e información comerciales; servicios de directorios de información comercial prestados por redes informáticas mundiales; servicios de externalización [asistencia comercial]; servicios de facturación comercial; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; servicios de gestión y consultoría en negocios comerciales; servicios de información comercial informatizada; servicios de información publicitaria y comercial; servicios de información sobre directorios comerciales en línea; servicios de información y valoraciones comerciales; servicios de información en el ámbito comercial; servicios de información, asesoramiento y consultoría en gestión de negocios y administración comercial prestados en línea o por internet; servicios de intermediación comercial [conserjería]; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en relación de potenciales inversores privados con empresarios que necesitan financiación; servicios de lobby con fines comerciales; servicios de mantenimiento de registros comerciales; servicios de organización con fines comerciales; suministro de información comercial; suministro de información comercial al consumidor; suministro de información comercial mediante redes mundiales informáticas; suministro de información comercial sobre contactos de negocios; suministro de información comercial a través de sitios web; suministro de información comercial y de marketing; asesoramiento sobre transacciones comerciales; asistencia comercial; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; asistencia en la gestión de negocios o funciones comerciales de empresas industriales o comerciales; asistencia y asesoramiento relacionados con la organización y gestión comerciales; asistencia y consultoría en gestión comercial prestadas a empresas del sector energético; asistencia, gestión e información comerciales; celebración de ferias comerciales; comercialización de productos; compilación de estadísticas de empresas y

Ref. Expediente N° SD2025/0070488

de información comercial; compilación y suministro de información comercial; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios; consultoría comercial en agricultura; consultoría en estrategia comercial; consultoría en gestión de riesgos comerciales; consultoría en materia de gestión comercial de servicios de transporte y reparto; consultoría en materia de negocios e información comercial para empresas; consultoría profesional sobre negocios comerciales; desarrollo de estrategias comerciales; dirección comercial; dirección de empresas comerciales; distribución de anuncios publicitarios y comerciales; elaboración de estadísticas comerciales; elaboración de informes comerciales; encuestas e investigaciones comerciales; estudios de viabilidad comercial; evaluación de riesgos comerciales; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; gestión comercial de planes de reembolso para terceros; gestión de información comercial; gestión informatizada de archivos centrales y de archivos comerciales; gestión de negocios comerciales; gestión de proyectos comerciales; gestión de riesgos comerciales; gestión y administración de proyectos comerciales; gestión y consultoría comercial en relación con las actividades de marketing y el lanzamiento de nuevos productos; indexación de páginas web con fines comerciales; indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios; información y asesoramiento comerciales al consumidor; información y consultas comerciales; investigaciones y estudios comerciales; investigaciones, evaluaciones, peritajes, información y búsquedas comerciales; investigación comercial; mantenimiento informatizado de registros comerciales; marketing y actividades promocionales en materia de administración y gestión de negocios comerciales; negociación y cierre de operaciones comerciales por cuenta de terceros a través de sistemas de telecomunicación; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; organización de desfiles de moda con fines comerciales; organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de promoción y publicitarios; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; servicios de gestión comercial de aparcamientos; suministro de información estadística comercial; suministro de información estadística en el ámbito empresarial o comercial; suministro de información sobre contactos comerciales por internet; suministro de información sobre ventas comerciales; suministro en línea de directorios de información comercial por internet; valoración de negocios comerciales; actualización y mantenimiento de información en los registros; asesoramiento e información en materia de negocios; compilación e introducción de información en bases de datos informáticas; compilación de información en bases de datos informáticas; compilación de información estadística; compilación y sistematización de información en bancos de datos; compilación y sistematización de información en bases de datos informáticas; información sobre marketing; información sobre negocios; recopilación de información para estudios de mercado; recopilación y análisis de datos y de información relacionados con la dirección de empresas; servicios de consultoría e información en materia de negocios; servicios de información relacionados con el empleo y las oportunidades de carrera laboral; servicios de información relacionados con la publicidad; servicios de publicidad y promoción, así como servicios de información conexos; sistematización de información en bases de datos informáticas; suministro de información al consumidor sobre productos a través de internet; suministro de información sobre contratación de personal; suministro de información sobre empleo; suministro de información sobre estudios de mercado; suministro de información sobre gestión del tiempo; suministro de información sobre marketing empresarial; suministro de información y asesoramiento a los consumidores respecto a la compra de determinados productos y artículos; suministro de información y asesoramiento en materia de comercio electrónico.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 21 del signo solicitado y servicios de la clase 35 de la marca antecedente (Criterio de razonabilidad)

Ref. Expediente N° SD2025/0070488

Esta Dirección, al examinar los productos comprendidos en la **clase 21** del signo solicitado frente a los servicios amparados por la marca antecedente en **clase 35**, advierte que, si bien se trata de productos por un lado y servicios por el otro, ambos pueden vincularse dentro del ámbito de la actividad comercial y la puesta en el mercado de bienes de consumo. En efecto, el solicitado recae sobre vajillas y estatuas de cerámica, mientras que la antecedente comprende, entre otros, servicios de comercialización, promoción y organización de espacios destinados a la exhibición y venta de productos.

Desde la razonabilidad, se observa una conexión clara al considerar que los servicios de la clase 35, especialmente aquellos relacionados con la comercialización de productos, organización de ferias y exposiciones comerciales, tienen como finalidad precisamente facilitar la promoción y venta de bienes como los identificados en la clase 21. Así, no resulta ajeno a la dinámica del mercado que un mismo empresario participe tanto en la producción o distribución de artículos de cerámica como en su promoción, exhibición y comercialización a través de distintos canales.

En ese sentido, teniendo en cuenta la relación funcional entre los productos y los servicios orientados a su comercialización, así como la coincidencia en escenarios como ferias, tiendas físicas, plataformas en línea y otros espacios de venta, esta Dirección concluye que existe razonabilidad entre los productos y servicios, derivada de su interacción dentro del circuito comercial y de su articulación en el proceso de oferta y acceso de bienes al consumidor.

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 **CASA MAKUA CERAMICA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Estefany Marín Bermúdez y Edison Giovanni Acevedo Zapata, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Estefany Marín Bermúdez y Edison Giovanni Acevedo Zapata, solicitantes del registro marcario, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles 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.

⁵ 21: Vajillas de cerámica; estatuas de cerámica.

Resolución N° 30881

Ref. Expediente N° SD2025/0070488

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS