

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 31825

Ref. Expediente N° SD2025/0038239

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° 91956 de 7 de noviembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **WO5** (Nominativa), solicitada por FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V., para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

32: Bebidas energéticas; bebidas isotónicas; bebidas isotónicas que contienen electrolitos; bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas; polvos para elaborar bebidas gaseosas; bebida a base de agua con uva, ciruela, pera, chontaduro, durazno, mora, maracuyá; bebida a base de agua con vegetales a saber: apio, perejil, toronjil, rábano, espárragos, remolacha; bebida a base de agua con fibra de avena; bebida a base de agua con miel de abejas.

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, FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

La Dirección sostuvo que el signo solicitado W05 (NOMINATIVA) reproduce de manera parcial la expresión "WO", considerando que dicho elemento es sobresaliente y que los demás elementos no son suficientes para diferenciarlo de la marca registrada WO COFFEE (MIXTA). Con el debido respeto, esta afirmación desconoce los criterios jurisprudenciales sobre el cotejo de signos mixtos y la determinación de su distintividad. Los signos W05 (NOMINATIVA) y WO COFFEE (MIXTA) presentan estructuras fonéticas, ortográficas y conceptuales claramente diferenciadas, por lo que el consumidor medio puede distinguir con claridad el origen empresarial de cada uno.

Adicionalmente, en el análisis realizado se sobrevaloró la coincidencia parcial entre los signos, pues la inclusión de los números "0" y "5" en W05 (NOMINATIVA) aporta una diferenciación ortográfica, fonética y conceptual que evidencia la ausencia de similitud con el signo antecedente. La presencia de estos números transforma la percepción del consumidor, quien identifica W05 como una combinación alfanumérica única, distinta de la expresión verbal y gráfica de WO COFFEE (MIXTA).

Las marcas W05 (NOMINATIVA) y WO COFFEE (MIXTA), analizadas en conjunto y sin descomponer los elementos ortográficos que las componen, no son idénticas ni similares al punto de causar riesgo de confusión o de asociación. En consecuencia, no se genera riesgo de confusión para los consumidores, pues cada una transmite una

Ref. Expediente N° SD2025/0038239

impresión global distinta y fácilmente identificable. El consumidor promedio, al enfrentarse a ambos signos, puede distinguir sin dificultad que se trata de marcas diferentes, tanto por su composición gráfica como por su significado conceptual.

Así, los signos en conflicto no son similarmente confundibles, ya que cada uno contiene elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales que, apreciados en su conjunto, le otorgan suficiente distintividad a cada marca. El elemento “05” en W05 (NOMINATIVA) y la palabra “COFFEE” junto con los componentes gráficos en WO COFFEE (MIXTA), generan diferencias sustanciales que permiten al consumidor recordarlas de manera independiente, identificando su origen empresarial y sin llegar a relacionarlas entre sí. Además, la inclusión de un número en la marca nominativa refuerza la individualidad del signo y lo aleja de cualquier posible asociación con el signo antecedente.

(...)

Al aplicar estos criterios jurisprudenciales, el examen de las similitudes entre los signos debe ser integral. Esto implica que se deben examinar los aspectos ortográfico, fonético y conceptual para concluir que la marca solicitada W05 (NOMINATIVA) y la marca fundamento de negación WO COFFEE (MIXTA) no comparten similitud relevante desde ninguno de estos puntos de vista:

(...)

La marca fundamento de negación, WO COFFEE (MIXTA), es un signo compuesto por la expresión “WO” acompañada de la palabra “COFFEE” y elementos gráficos, mientras que el signo solicitado, W05 (NOMINATIVA), incluye los números “0” y “5”, lo que modifica la percepción sonora y visual del conjunto, generando un impacto fonético y visual completamente diferente al momento de ser pronunciados y observados. La marca solicitada se pronuncia: DOBLE U – CERO – CINCO – mientras que la revisada de oficio se pronuncia : – así, el consumidor percibe W05 como una combinación alfanumérica, mientras que WO COFFEE se asocia directamente con productos relacionados al café, reforzado por su presentación gráfica.

Para determinar la similitud ortográfica entre los signos, deben considerarse los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que señalan que la similitud ortográfica surge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, pero también deben analizarse la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces y las terminaciones comunes. En este caso, la presencia de los números “0” y “5” y la palabra “COFFEE” junto con los elementos gráficos en WO COFFEE (MIXTA), eliminan cualquier posibilidad de confusión ortográfica relevante.

(...)

Finalmente, cabe resaltar que la coexistencia de signos que comparten únicamente una parte de su estructura, pero que se diferencian claramente en otros elementos esenciales, es perfectamente viable en el ámbito marcario, siempre que no se afecte la función distintiva de cada marca ni se genere riesgo de confusión para el consumidor:

(...)

Al realizar el análisis de los elementos ortográficos de las marcas objeto de comparación, es evidente que existen diferencias sustanciales entre ellas, especialmente en la longitud, la secuencia de caracteres y las terminaciones. La presencia de los números “0” y “5” en W05 (NOMINATIVA) altera radicalmente la configuración ortográfica respecto de WO COFFEE (MIXTA), que además incorpora la palabra “COFFEE” y elementos gráficos distintivos.

El signo solicitado, W05 (NOMINATIVA), se compone de tres caracteres: una letra y dos números, DOBLE U – CERO – CINCO, formando una estructura compacta y fácilmente reconocible como una combinación alfanumérica. Por su parte, la marca cotejada, WO COFFEE (MIXTA), se compone de dos palabras (“WO” y “COFFEE”), sumando ocho

Ref. Expediente N° SD2025/0038239

caracteres y acompañada de elementos gráficos que refuerzan su identidad visual y conceptual.

Con base en lo anterior, se puede determinar que ambas marcas solo comparten la letra “W”, pero la inclusión de los números “0” y “5” en W05 (NOMINATIVA) y la diferencia en la estructura de las palabras generan una impresión ortográfica y fonética completamente distinta. Además, la terminación numérica y la presencia de la palabra “COFFEE” impiden que el consumidor medio confunda el origen empresarial de cada signo, pues la percepción y recordación de ambos es claramente diferenciable.

(...)

La Resolución objeto de recurso concluyó que existe conexidad competitiva entre los productos de la clase 32 identificados por W05 (nominativa) y los productos de la clase 30 y servicios de la clase 43 amparados por WO COFFEE (mixta), afirmando, en síntesis, que, aunque no recaen en la misma clase, “hacen parte del mismo entorno de alimentos y consumo humano”, operan en canales de comercialización similares (supermercados, restaurantes, cafeterías) y que “es frecuente” que un mismo empresario ofrezca productos de clase 30 junto con bebidas de clase 32 y servicios de restauración de clase 43, por lo que el consumidor podría asumir razonablemente un mismo origen empresarial. Con el debido respeto, esta apreciación sobregeneraliza el mercado y desconoce la naturaleza específica y diferenciada de los productos y servicios efectivamente identificados por cada signo (v. gr. bebidas funcionales y de hidratación deportiva vs. productos de café/harinas y servicios de restauración).

(...)

Esta diferencia material en naturaleza, función y propósito impide trasladar mecánicamente que pertenecer al “ámbito alimentario” baste para predicar conexidad competitiva

La afirmación de que comparten canales de comercialización (supermercados, cafeterías, restaurantes) no satisface el estándar de conexidad bajo la Decisión 486 y la jurisprudencia del TJCA (IP-100-2018): la coincidencia de lugares genéricos de venta no prueba que los bienes sean intercambiables, complementarios o razonablemente percibidos como de un mismo origen empresarial. Al interior de esos canales, los productos se segmentan por categorías y funcionalidades (bebidas isotónicas y energéticas en góndolas de hidratación/funcional, café/harinas en desayunos/abastos, servicios de restauración en consumo en sitio), lo que reduce el solapamiento competitivo y la posibilidad de confusión.

(...)

En cuanto al principio de primacía de la realidad aplicado a propiedad industrial, se debe atender a lo que efectivamente sucede en el mercado, ponderando la realidad económica y comercial y no solo la proyección abstracta derivada de estar en el “ámbito alimentario”. La especialidad del sistema marcario exige verificar cómo adquiere y usa el consumidor estos bienes y qué espera de ellos, este se ha desarrollado en los siguientes términos:

(...)

A la luz de ese principio, la hipótesis de la Resolución sobre un mismo empresario que ofrecería bebidas funcionales con electrolitos/proteínas (clase 32) y, simultáneamente, café/pastelería (clase 30) y servicios de restauración (clase 43) carece de sustento suficiente: no identifica una relación funcional ni sinergia competitiva entre las coberturas específicas de las listas, y confunde la contigüidad temática (“alimentos y bebidas”) con competencia efectiva. El público distingue entre categorías funcionales y gastronómicas, lo que reduce la probabilidad de asociación empresarial.

En consecuencia, los productos de W05 (nominativa) no son intercambiables con los productos de WO COFFEE (mixta) (clase 30), no se complementan con los servicios de restauración (clase 43), no comparten género, naturaleza ni finalidad en términos de uso

Ref. Expediente N° SD2025/0038239

y promesa al consumidor, y no existe una posibilidad razonable de que el consumidor los asocie a un mismo origen empresarial bajo los criterios del TJCA.

(...)

En el caso concreto, los productos que identifica W05 (nominativa) (hidratación funcional, recuperación y desempeño) están claramente delimitados de los que distingue WO COFFEE (mixta) (café/harinas/condimentos) y de sus servicios (restauración). Sus finalidades, públicos objetivo (deportistas/consumo funcional vs. consumidores de café/panadería/experiencia gastronómica) y entornos de uso difieren sustancialmente.

En el caso concreto, los productos que identifica W05 (nominativa) (hidratación funcional, recuperación y desempeño) están claramente delimitados de los que distingue WO COFFEE (mixta) (café/harinas/condimentos) y de sus servicios (restauración). Sus finalidades, públicos objetivo (deportistas/consumo funcional vs. consumidores de café/panadería/experiencia gastronómica) y entornos de uso difieren sustancialmente.

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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0038239

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.

1.2.1 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

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0038239

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 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0038239

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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0038239

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.

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 empresario³.

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 nominativa compuesto únicamente por la expresión WO5.

2.2 Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada o solicitada

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	wo coffee	fendry castillo olarte	SD2023/0011709	11	30, 43	Marca	Registrada

³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0038239



El signo hallado de oficio es de naturaleza mixta, compuesto por la denominación WO CoffEE dispuesta en dos niveles. En la parte superior se encuentra la palabra “WO” seguida de “CoffEE”, en tipografía blanca estilizada sobre fondo rojo. La sección “Coff” se acompaña de un elemento figurativo situado encima, consistente en una rama con frutos de café, también en color blanco. La terminación “EE” aparece dentro de un rectángulo blanco, con diseño particular en el que cada “E” adopta la forma estilizada de un grano de café o figura geométrica distintiva.

3. CASO CONCRETO

3.1 Análisis de signos

En aplicación a las reglas generales de comparación, apreciando el conjunto marcario, esta Delegatura encuentra que los signos confrontados presentan semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión⁴ y asociación⁵. Al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente confundibles dado que el signo solicitado a registro reproduce parcialmente la expresión WO del signo hallado de oficio.

Como primer análisis debe señalarse que la inclusión de números en lugar de letras no necesariamente deviene en un factor determinante para dilucidar la confusión entre los signos bajo análisis. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado⁶:

1.1. El artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán constituir marca signos conformados por palabras o combinación de palabras (literal a). Esto incluye las letras como tal. Por su parte, el literal d) indica que también se podrán registrar las letras y los números. Finalmente, el literal g) concluye que el registro podrá darse de «cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores».

⁴ a) 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.

TJCA 65-IP-2021

⁵ b) 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

TJCA 65-IP-2021

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 437-IP-2022

Ref. Expediente N° SD2025/0038239

1.2. Al respecto, el Tribunal ha establecido que las letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), el nombre técnico, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras.

1.3. Independientemente de la configuración seleccionada, la similitud visual, fonética e ideológica entre dos signos debe evaluarse considerando la impresión global que generan en el consumidor medio, sin descomponer los elementos del signo de manera aislada, en la manera en que los signos son percibidos en el tráfico comercial.

1.4. Mención especial amerita una práctica que tiene acogida en la actualidad, consistente en la utilización de determinados caracteres alfanuméricos, reemplazando a una o varias letras en una palabra (dada la semejanza en sus trazos) con la finalidad de generar una impresión más compleja pero que no altera la comprensión del consumidor. Así, un empresario puede hacer uso de una combinación de letras y números, o incluso otros caracteres, para generar una nueva configuración que será leída y entendida como una palabra. Esta forma de escritura es denominada «escritura LEET» o «L33T»⁶ y es comúnmente utilizada (consciente o inconscientemente) por la generalidad de las personas.

La finalidad de este tipo de escritura es codificar de una forma diferente un mensaje que en todo caso puede ser entendido como la palabra escrita, al reemplazar determinadas letras por números o caracteres especiales. Cuando se hace uso de este tipo de escritura, a pesar de contar con caracteres alfanuméricos, es fácilmente perceptible como una palabra conformada únicamente por letras (independientemente de que pueda pronunciarse letra por letra, número o carácter aparte)
(...)

1.5. Cuando el signo utiliza números en lugar de letras, el análisis comparativo debe considerar todos los elementos establecidos para el cotejo de signos, esto es, tanto el aspecto visual y ortográfico, como el fonético (o sonoro) y el conceptual (o ideológico), tal y como lo haría un consumidor medio. Es posible que la utilización de números, cifras u otros caracteres se utilice para generar una impresión distinta de los conjuntos o, por el contrario, disimular la semejanza presentada entre ellos.

1.6. Si una marca sustituye letras por números, es necesario determinar si esta alteración afecta su impacto visual, su pronunciación o significado. Si la sustitución no afecta la impresión general (por ejemplo, “T3CH” en lugar de “TECH”; o “HIDR@” en lugar de “HIDRA”), se deberá determinar si la similitud persiste y puede generar riesgo de confusión con una marca preexistente.

1.7. Sin embargo, si el uso de números modifica la estructura del signo, alterando la impresión, o sustituyendo sílabas completas (por ejemplo, “GR-8” en lugar de “GREAT”), podría generarse un efecto diferenciador que disminuya el riesgo de confusión. En estos casos, el análisis debe considerar tanto la percepción visual y conceptual como el impacto sonoro del signo en su contexto comercial, así como determinadas particularidades puntuales, como si el consumidor (medio) destinatario del signo comprende o no, la pronunciación de los números en otros idiomas.

1.8. Así mismo, puede ocurrir que la utilización de números o caracteres se haga para, en principio, originar una pronunciación diferente pero que, en su conjunto, genere una impresión visual similar (v.g., DEDO y D3D0 «pronunciándose como “de-tres-de-cero»).

1.9. Por lo tanto, la inclusión de números, caracteres alfanuméricos o símbolos en una marca no elimina automáticamente la similitud. Se debe determinar si la impresión del signo da lugar a una semejanza significativa o si el efecto diferenciador es suficiente para una variante estilizada de una marca ya existente caso en el que deberá tenerse

Ref. Expediente N° SD2025/0038239

en cuenta las reglas para el análisis de registrabilidad, así como las particularidades de las palabras (que no sean descriptivas, genéricas, nombres técnicos o de uso común).

1.10. Finalmente, la autoridad también deberá tener en cuenta la estilización (en los casos en los que se trate de un signo con componentes gráficos). En otras palabras, cuando la representación gráfica sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor.

En este orden de ideas, dando aplicación al criterio anteriormente citado, esta Delegatura encuentra que los signos bajo análisis son similarmente confundibles desde la perspectiva del consumidor medio. Si bien el signo solicitado incorpora el número 5, o inclusive, considerando eventualmente la letra O como un número 0, ello no diluye en lo más mínimo la semejanza derivada de la coincidencia en la partícula WO del signo previamente registrado.

Por otra parte, no puede predicarse que la expresión COFFEE del signo hallado de oficio le otorgue la distintividad suficiente para diferenciarse del signo solicitado, al tratarse de una expresión en idioma extranjero que evoca claramente los productos que distingue dicho signo, consistentes en Café. Por ende, tal expresión es claramente de uso común para la Clase 30, al evocar el concepto de café. Sobre las partículas de uso común, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho énfasis en que:

“El que un término sea técnico o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es técnico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”⁷.

En este orden de ideas, para realizar el cotejo entre los signos es posible excluir la palabra “COFFEE” contenida en el signo hallado de oficio, y centrar el estudio en las expresiones restantes; en concordancia con lo anterior, las expresiones a analizar serían WO5 y WO COFFEE.

Se debe recordar que dicha exclusión no contraviene las reglas del análisis en conjunto, pues tales reglas propenden por el análisis a partir de las semejanzas existentes entre los signos enfrentados y no por sus diferencias, como ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.⁸

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 425-IP-2019.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 84-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0038239

Así las cosas, es posible evidenciar que los signos bajo análisis comparten la expresión fantasiosa WO, lo cual deriva inevitablemente en un alto grado de similitud entre los elementos nominativos de los signos bajo análisis. Por ende, no es posible permitir su coexistencia bajo el argumento de que la expresión de uso común “COFFEE” contenida en el signo hallado de oficio, lo dota de la suficiente distintividad extrínseca para diferenciarse de la marca solicitada. Así mismo, no es posible sustentar la distintividad extrínseca entre cada uno de los conjuntos bajo análisis, con fundamento en que la inclusión del número 5 dentro del signo solicitado le permite diferenciarse de la marca previamente registrada.

Sumado a lo anterior, conceder el registro en casos como este sería permitir que en nuevas solicitudes se incluyan total o parcialmente otras marcas ya registradas en cabeza de terceros, bajo el argumento de que no se afectan sus derechos debido a adición de otros elementos, que según el solicitante diluyen una posible confusión o asociación. De hecho, esto podría facilitar la ejecución de conductas competitivas desleales.

Los elementos gráficos presentes en el signo hallado de oficio tampoco son suficientes para diferenciar uno del otro, al ser meramente ornamentales. Tal condición los hace accesorios del componente nominativo, que es donde se puede gestar la confusión. Por ello, su inclusión, cambio o ausencia puede ser vista por el público como una simple modificación o actualización del signo que ya conozca en el mercado.

Partiendo de la premisa de que el consumidor por regla general guarda un recuerdo imperfecto de los signos distintivos que percibe en el mercado, el cual solo se basa en impresiones generales, la tendencia es que se deje llevar por las similitudes antes que por las diferencias. De esta forma, una vez el consumidor haya tenido la oportunidad de apreciar a los signos de forma sucesiva, podría llegar a la idea errónea de que están vinculados de alguna forma.

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 o servicios que se pretenden identificar con el signo solicitado son susceptibles de causar un riesgo de confusión o asociación.

3.2. Conexión competitiva

Es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar esta oficina solo puede incluir la información brindada dentro de la solicitud y en el registro base de la negación, al ser esta la manifestación jurídicamente vinculante en lo que concierne al alcance de las reivindicaciones de la primera y de los derechos concedidos por el segundo, pues son estas la que fueron consignadas dentro del registro de marcas

Por lo tanto, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe sustentarse en la información que reposa en el registro marcario, sin que este se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus titulares puedan darles en el mercado, tal como lo plantea el recurrente en su escrito de apelación. De lo contrario se estaría desconociendo el efecto constitutivo de derechos del registro marcario (artículo 154 de la Decisión 486).

Encontrando que existen similitudes entre los signos confrontados, esta Delegatura, atendiendo a los argumentos esbozados por el recurrente en su escrito de apelación,

Ref. Expediente N° SD2025/0038239

procederá a realizar el respectivo análisis de conexidad competitiva entre las prestaciones que pretende distinguir el signo solicitado frente a la cobertura que ampara la marca registrada situándose en el lugar del consumidor, así como su grado de percepción de conformidad con el tipo de productos de que se trata⁹.

Adicionalmente, este Despacho considerará los criterios de conexidad competitiva establecidos por la interpretación IP 100-2018 del Tribunal Andino, que establece: 1) el grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios de los signos bajo análisis; 2) la complementariedad entre aquellos y 3) la posibilidad de considerar que provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Así mismo y solo de manera complementaria a los criterios previamente enunciados, como factor de conexión competitiva se podrán examinar los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología utilizada, su finalidad o función, y el género la naturaleza de los productos o servicios.

El signo solicitado pretende distinguir los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

Clase 32: Bebidas energéticas; bebidas isotónicas; bebidas isotónicas que contienen electrolitos; bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas; polvos para elaborar bebidas gaseosas; bebida a base de agua con uva, ciruela, pera, chontaduro, durazno, mora, maracuyá; bebida a base de agua con vegetales a saber: apio, perejil, toronjil, rábano, espárragos, remolacha; bebida a base de agua con fibra de avena; bebida a base de agua con miel de abejas.

El signo hallado de oficio distingue:

Expediente SD2023/0011709 Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

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

3.2.1 Análisis de conexidad competitiva para la clase 32 solicitada vs. la clase 30 registrada

Esta Delegatura evidencia que, dada la cobertura de los signos enfrentados, es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las

⁹ "(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 del análisis de confundibilidad (...). (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 (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 (...)" Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 42-IP-2017.

Ref. Expediente N° SD2025/0038239

prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones marcarias semejantes.

En efecto, existe conexidad por principio de razonabilidad entre quienes ofrecen Bebidas energéticas; bebidas isotónicas; bebidas isotónicas que contienen electrolitos; bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas; polvos para elaborar bebidas gaseosas; bebida a base de agua con uva, ciruela, pera, chontaduro, durazno, mora, maracuyá; bebida a base de agua con vegetales a saber: apio, perejil, toronjil, rábano, espárragos, remolacha; bebida a base de agua con fibra de avena; bebida a base de agua con miel de abejas.(Cl. 32) y quien ofrece Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. (Cl. 30).

Si bien los productos propios de la clase 32 Internacional pueden comprender principalmente una naturaleza de bebidas, mientras que los productos propios de la clase 30 tienen una vocación de alimentos sólidos comestibles, lo cierto es que actualmente las bebidas refrescantes incorporan confiterías como ingredientes o elementos decorativos, lo que hace que el consumidor considere que estos pueden razonablemente provenir del mismo competidor, más cuando las configuraciones marcarias son tan cercanas.

Con esto claro, por las condiciones usuales del mercado, para el público consumidor es posible considerar que quien se encargan de una serie de elementos o prestaciones está en la capacidad de incursionar en otros afines, tal como sucede en este caso, en tanto ambos productos buscan satisfacer necesidades, suelen presentarse en los mismos medios comerciales y su venta conjunta es una tendencia del mercado. Así, al estar tan estrechamente relacionados se puede inducir a error a los consumidores, quienes pueden considerar razonablemente que estos tienen el mismo origen empresarial, y que quien está fabricando y comercializando uno, está encargado de la producción del otro.

Adicionalmente, el mercado actual impone nuevos retos a los fabricantes de productos aunado al hecho de satisfacer las necesidades de los consumidores quienes prefieren adquirir con un mismo participante del mercado el mayor número de productos que satisfagan su interés. Así las cosas, al aplicar la teoría de la interdependencia, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, el análisis comparativo de los productos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, lo cual no se da en el presente caso, no habiendo duda de la relación entre los signos confrontados.

Frente al punto anterior, es importante tener en cuenta que el criterio de razonabilidad resulta ser uno de los criterios fundamentales para determinar si existe conexidad competitiva entre productos en atención a que obliga a que la Oficina de Marcas se ponga en el lugar del consumidor y, atendiendo a la realidad del mercado, determine si este podría llegar a pensar que los productos provienen de un mismo empresario.

También, todos productos están destinados al consumidor medio, por ser productos de consumo masivo, por lo que se incrementa el riesgo de confusión entre estos, ya que el consumidor podría asumir erróneamente que se trata de una nueva línea de productos del titular del signo antecedente. Aunado a esto, al ser productos de consumo masivo es

Ref. Expediente N° SD2025/0038239

muy factible que el consumidor pueda encontrarlos en los mismos canales de comercialización, bien sea en tiendas locales, supermercados e incluso plataformas digitales destinadas al comercio de productos alimenticios.

3.2.2 Análisis de conexidad entre la Clase 32 solicitada y la Clase 43 hallada de oficio

Por otro lado, en el caso que nos ocupa, podemos evidenciar que el servicio de restauración (Cl. 43) suelen comercializarse juntamente con productos alimenticios y bebidas (Cl. 32), toda vez que ambas prestaciones tienen por finalidad alimentar. Si bien los productos y servicios no se refieren al mismo bien, lo cierto es que el hecho que ambos sean usados para alimentación, hasta tal punto que se comercializan a través del mismo establecimiento de comercio abierto al público utilizado para preparar alimentos y llevar a la mesa sus propios productos comestibles, obteniendo provecho del consumidor que acude al punto de venta de comestibles, ofreciendo al consumidor la ingesta de los productos por este mismo fabricados y poniendo a su disposición la posibilidad de adquirirlos para que los puedan consumir en su hogar.

Así las cosas, no existe discusión sobre la existencia de un grado de razonabilidad entre los productos que contempla la clase 32 y los servicios de la clase 43, comoquiera que para el público consumidor es razonable considerar que quien se encarga de una serie de elementos y/o prestaciones, se encarga de otras que le son afines, tal y como sucede en el caso concreto.

Con esto claro, para el público consumidor es posible considerar que quien se encarga de una serie de elementos o prestaciones está en la capacidad de incursionar en otros afines, tal como sucede en este caso. Ambas prestaciones buscan satisfacer necesidades propias de alimentación, suelen presentarse en los mismos medios comerciales y su venta conjunta es una tendencia del mercado. Así, al estar tan estrechamente relacionados se puede inducir a error a los consumidores, quienes pueden considerar razonablemente que estos tienen el mismo origen empresarial y que quien está fabricando y comercializando uno está encargado de la producción del otro.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución N° 91956 de 7 de noviembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 91956 de 7 de noviembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V., parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Ref. Expediente N° SD2025/0038239

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 de abril de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL