

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 34295

Ref. Expediente N° SD2025/0025638

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 28 de abril de 2025, **Daniel Henao, Juan Sebastian Guevara Henao y Juan Manuel Henao Valencia** solicitó el registro de la Marca **(3)(3)(3) TRES ESENCIAS CREAM BAR** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 33 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1096, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

¹ **30:** Sorbetes [helados]; sorbetes [helados] con infusión de alcohol; helado con infusión de alcohol; helados; helados a base de frutas; helados con fruta; helados con sabores; helados cremosos; helados cremosos con infusión de alcohol; helados cremosos de frutas; helados cremosos lácteos; helados cremosos no lácteos; helados cremosos, sorbetes y otros helados; helados cremosos suaves; helados cremosos veganos; helados de agua; helados de frutas; helados italianos; helados lácteos; helados no lácteos; helados veganos; helados y helados cremosos; gelato [helados cremosos a la italiana].

33: Bebidas alcohólicas destiladas; bebidas alcohólicas destiladas a base de agave; bebidas alcohólicas destiladas a base de grano; bebidas alcohólicas, excepto cervezas; bebidas alcohólicas fuertes; bebidas alcohólicas fuertes, bebidas espirituosas y licores; bebidas alcohólicas fuertes [destiladas]; bebidas alcohólicas fuertes y licores.

43: Bares; servicios de bares y coctelerías.

Ref. Expediente N° SD2025/0025638

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, 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 marcas previamente registradas y solicitada

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	RICH RUM 333	CHRISTOPHER HENRY GAYLE	SD2025/0037531	12	33	Marca	Bajo Examen de Fondo	Fecha de presentación previa: 23/01/2025
Mixta	TRIPLE GOLD 333 REFINED RUM	CHRISTOPHER HENRY GAYLE	SD2023/0120605	12	33	Marca	Registrada	11/10/2033
Mixta	ESTD 333 1875	SAIGON BEER-ALCOHOL-BEVERAGE CORPORATION	SD2021/0069012	11	32	Marca	Registrada	20/04/2031

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° SD2025/0025638

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas y previamente solicitada
	

Jurisprudencia

En lo que comprende con la comparación entre marcas mixtas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

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

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos



Ref. Expediente N° SD2025/0025638

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 encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado **(3)(3)(3) TRES ESENCIAS CREAM BAR** reproduce parcialmente los signos antecedentes **RICH RUM 333, TRIPLE GOLD 333 REFINED RUM, ESTD 333 1875**, sin que los elementos adicionales resulten suficientes para su plena diferenciación.

Al respecto, se observa que el signo solicitado se encuentra conformado por la reiteración del número “3” en tres ocasiones, representado como “**(3)(3)(3)**”, seguido de la expresión “TRES ESENCIAS CREAM BAR”. En tal sentido, el elemento numérico reiterado adquiere especial relevancia dentro del conjunto marcario, en la medida en que constituye un componente llamativo y de fácil recordación para el consumidor. Por su parte, la expresión “TRES ESENCIAS” refuerza conceptualmente la idea del número tres, mientras que “CREAM BAR” presenta un carácter evocativo o descriptivo respecto del tipo de establecimiento o producto.

En relación con los signos antecedentes, esta Dirección advierte que todos ellos incorporan de manera destacada la secuencia numérica “**333**”, acompañada de expresiones adicionales tales como “RICH RUM”, “TRIPLE GOLD REFINED RUM” y “ESTD 1875”

Desde el punto de vista ortográfico, se observa que los signos enfrentados coinciden en la presencia relevante del número “3” repetido tres veces, ya sea de manera continua (“333”) o separada (“(3)(3)(3)”), lo cual genera una impresión de conjunto similar. Las diferencias en los elementos denominativos adicionales no resultan suficientes para desvirtuar la similitud derivada del elemento numérico predominante.

En el plano fonético, la expresión “(3)(3)(3)” será pronunciada por el consumidor como “tres tres tres”, lo cual coincide directamente con la secuencia “333” presente en los signos antecedentes. Así mismo, la inclusión de la expresión “TRES ESENCIAS” en el signo solicitado refuerza la repetición conceptual y sonora del número tres, incrementando la proximidad fonética entre los signos comparados.

Desde el punto de vista conceptual, esta Dirección encuentra que todos los signos evocan la idea del número tres reiterado, lo cual constituye un elemento común relevante que puede llevar al consumidor a establecer una asociación entre ellos. En efecto, la reiteración del número “3” en los signos antecedentes y su representación tanto gráfica como verbal en el signo solicitado refuerzan una misma idea central.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0025638

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:

30: Sorbetes [helados]; sorbetes [helados] con infusión de alcohol; helado con infusión de alcohol; helados; helados a base de frutas; helados con fruta; helados con sabores; helados cremosos; helados cremosos con infusión de alcohol; helados cremosos de frutas; helados cremosos lácteos; helados cremosos no lácteos; helados cremosos, sorbetes y otros helados; helados cremosos suaves; helados cremosos veganos; helados de agua; helados de frutas; helados italianos; helados lácteos; helados no lácteos; helados veganos; helados y helados cremosos; gelato [helados cremosos a la italiana].

33: Bebidas alcohólicas destiladas; bebidas alcohólicas destiladas a base de agave; bebidas alcohólicas destiladas a base de grano; bebidas alcohólicas, excepto cervezas; bebidas alcohólicas fuertes; bebidas alcohólicas fuertes, bebidas espirituosas y licores; bebidas alcohólicas fuertes [destiladas]; bebidas alcohólicas fuertes y licores.

43: Bares; servicios de bares y coctelerías.

El signo previamente registrado y solicitado identifica:

Expedientes	Productos
SD2025/0037531	(33): Ron.
SD2023/0120605	(33): Ron.
SD2021/0069012	(32): Cerveza.

Frente a la Clase 30 solicitada

Criterio de razonabilidad (posibilidad razonable de provenir del mismo empresario).

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la **razonabilidad** entre los productos.

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 (dentrífico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0025638

Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) *puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial*”.

Al respecto, se observa que el signo solicitado pretende distinguir en la clase 30 helados, sorbetes y productos similares, incluyendo aquellos con infusión de alcohol, los cuales corresponden a alimentos destinados al consumo humano, generalmente con fines recreativos o de disfrute. Por su parte, los signos previamente registrados amparan en las clases 33 y 32 bebidas alcohólicas (ron) y cerveza, respectivamente, productos líquidos destinados igualmente al consumo humano, con contenido alcohólico o fermentado.

En ese sentido, esta Dirección advierte que, si bien los productos enfrentados pertenecen a clases distintas y presentan diferencias en su naturaleza física (sólidos frente a líquidos), comparten una finalidad común, en tanto se trata de productos de consumo recreativo que pueden ser ingeridos en contextos similares. Particularmente, en relación con los helados con infusión de alcohol, se evidencia una conexión más estrecha con los productos amparados en la clase 33 (ron), en la medida en que estos últimos pueden constituir un ingrediente o componente en la elaboración de dichos helados.

Así las cosas, esta Dirección considera que los productos analizados pueden ser ofrecidos por un mismo empresario, en la medida en que es común en el mercado que empresas del sector de bebidas alcohólicas diversifiquen su portafolio hacia productos derivados o relacionados, tales como postres, helados o preparaciones que incorporan alcohol, así como alianzas comerciales o extensiones de marca.

Así mismo, los productos enfrentados pueden coincidir en canales de comercialización, tales como bares, restaurantes, licoreras, supermercados o establecimientos especializados en productos gourmet, así como en el público consumidor, conformado por personas adultas que adquieren productos alimenticios y bebidas, incluyendo aquellos con contenido alcohólico.

Frente a la Clase 33 solicitada:

Relación género – especie:

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clases se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomeclador internacional.

En efecto, el género de productos que pretende identificar el signo solicitado corresponde a la “bebidas alcohólicas”. Dicho género abarca los productos específicos previamente identificados por las marcas antecedentes, consistente en “Ron”

Lo anterior, da lugar a la relación de GÉNERO- ESPECIE antedicha, por lo que no se requiere mayor análisis para acreditar los criterios de conexidad competitiva dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Frente a la Clase 43

Ref. Expediente N° SD2025/0025638

Al respecto, se observa que el signo solicitado pretende distinguir en la clase 43 servicios de bares y coctelerías, los cuales consisten en la preparación, mezcla y expendio de bebidas para consumo inmediato en establecimientos comerciales. Por su parte, los signos previamente registrados amparan en las clases 33 y 32 bebidas alcohólicas, particularmente ron, y cerveza, las cuales corresponden a productos destinados al consumo humano.

En ese sentido, esta Dirección advierte que existe una relación estrecha de complementariedad entre los servicios y productos enfrentados, en la medida en que los servicios de bares y coctelerías tienen como uno de sus insumos principales las bebidas alcohólicas, tales como el ron, así como bebidas como la cerveza, las cuales son ofrecidas directamente al consumidor final en dichos establecimientos.

Adicionalmente, esta Dirección considera que los productos y servicios analizados pueden estar vinculados en cuanto a su origen empresarial, en la medida en que es común en el mercado que empresas productoras de bebidas alcohólicas desarrollen o participen en la operación de bares, coctelerías o experiencias de marca.

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 **(3)(3)(3) TRES ESENCIAS CREAM BAR** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Daniel Henao, Juan Sebastian Guevara Henao, Juan Manuel Henao Valencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **(3)(3)(3) TRES ESENCIAS CREAM BAR** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Daniel Henao, Juan Sebastian Guevara Henao, Juan Manuel Henao Valencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca **(3)(3)(3) TRES ESENCIAS CREAM BAR** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por **Daniel Henao, Juan Sebastian Guevara Henao,**

⁵ **30:** Sorbetes [helados]; sorbetes [helados] con infusión de alcohol; helado con infusión de alcohol; helados; helados a base de frutas; helados con fruta; helados con sabores; helados cremosos; helados cremosos con infusión de alcohol; helados cremosos de frutas; helados cremosos lácteos; helados cremosos no lácteos; helados cremosos, sorbetes y otros helados; helados cremosos suaves; helados cremosos veganos; helados de agua; helados de frutas; helados italianos; helados lácteos; helados no lácteos; helados veganos; helados y helados cremosos; gelato [helados cremosos a la italiana].

⁶ **33:** Bebidas alcohólicas destiladas; bebidas alcohólicas destiladas a base de agave; bebidas alcohólicas destiladas a base de grano; bebidas alcohólicas, excepto cervezas; bebidas alcohólicas fuertes; bebidas alcohólicas fuertes, bebidas espirituosas y licores; bebidas alcohólicas fuertes [destiladas]; bebidas alcohólicas fuertes y licores.

⁷ **43:** Bares; servicios de bares y coctelerías.

Ref. Expediente N° SD2025/0025638

Juan Manuel Henao Valencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a Daniel Henao, Juan Sebastian Guevara Henao, Juan Manuel Henao Valencia, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS