

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 35097

Ref. Expediente N° SD2025/0043168

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 5 de septiembre de 2025, Inversiones Mache S.A.S., solicitó el registro de la Marca **MACHÉ BY MARÍA JOSÉ PINEDA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1095, 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.

¹ **30:** Mezclas de galletas; mezclas de harina; mezclas de harina usadas para hornear; mezclas de helado; mezclas de masa para creps; mezclas de panqueques; mezclas de pastelería; mezclas en polvo para la preparación de bebidas de chocolate; mezclas instantáneas de panqueques; mezclas instantáneas para creps; mezclas instantáneas para panqueques; mezclas instantáneas para pudines; mezclas para creps; mezclas para elaborar helados a base de sorbetes; mezclas para galletas; mezclas para la elaboración de repostería; mezclas para la elaboración de té; mezclas para la elaboración de té chai; barras alimenticias a base de cereales; barras de cereales; cereales listos para comer; cereales listos para consumir; cereales para desayunos; harina de cereales; hojuelas de cereales secos; mezclas de cereales para el desayuno; preparaciones a base de cereales; preparados a base de cereales; productos a base de cereales sin gluten; productos alimenticios elaborados principalmente a partir de cereales; snacks a base de cereales; mezclas de esencias y extractos de café.

Ref. Expediente N° SD2025/0043168

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, 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
Nominativa	MACHE	CUADRILATERO S.A.S.	SD2021/0074555	11	9, 41, 43	Marca	Registrada	09/05/2032

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0043168

El signo solicitado	La marca registrada
	MACHE

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le corresponde a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro **“MACHÉ BY MARÍA JOSÉ PINEDA”** se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En ese contexto, se evidencia confundibilidad ortográfica entre el signo solicitado **“MACHÉ BY MARÍA JOSÉ PINEDA”** y el antecedente **“MACHE”**, derivado de la incorporación total del antecedente dentro del conjunto pretendido. En efecto, la correspondencia bisilábica



Ref. Expediente N° SD2025/0043168

MA / CHE, con la secuencia, extensión y estructura consonántica / vocálica M/A/C/H/E, configuran la dimensión común que impacta en la mente del consumidor y dificulta la correcta individualización del signo solicitado, sin que la expresión BY asociada al nombre propio MARÍA JOSÉ PINEDA elimine la confundibilidad precisada, por el contrario, dichos agregados generan la posibilidad de que el consumidor determine que se trata de una variación de la marca registrada que ya conoce.

En concordancia con lo anterior y a pesar de la inclusión de expresiones adicionales, para este análisis, dichos cambios no logran diluir las similitudes encontradas, debido a que de aceptarse dicho criterio como elemento diferenciador entre los signos, se estaría permitiendo que terceros se apropiaran de marcas registradas, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria:

“Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”⁴

En ese orden de ideas, se evidencia confundibilidad fonética entre los analizados, dado que el elemento común y característico MA/CHE / MA/CHE suena altamente equivalente debido a que los fonemas M/A/C/H/E producen una cadencia rítmica altamente coincidente, por lo cual, el consumidor en el contexto parlante (al pronunciarlo) y en el auditivo (al escucharlo) puede percibir el mismo patrón sonoro similar, sin lograr individualizar con precisión el signo pretendido.

Finalmente, si bien el signo solicitado contiene un arte, conformado por la denominación del signo en una grafía y disposición especial, con reivindicación de colores, estos elementos por sí solos, no logran darle la diferenciación necesaria para otorgarle su registro.

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 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 servicios⁵.

⁴ [1] 5 TJCA, Proceso 7-IP-98, marca PALMA FRIT

⁵ 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

Ref. Expediente N° SD2025/0043168

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Mezclas de galletas; mezclas de harina; mezclas de harina usadas para hornear; mezclas de helado; mezclas de masa para creps; mezclas de panqueques; mezclas de pastelería; mezclas en polvo para la preparación de bebidas de chocolate; mezclas instantáneas de panqueques; mezclas instantáneas para creps; mezclas instantáneas para panqueques; mezclas instantáneas para pudines; mezclas para creps; mezclas para elaborar helados a base de sorbetes; mezclas para galletas; mezclas para la elaboración de repostería; mezclas para la elaboración de té; mezclas para la elaboración de té chai; barras alimenticias a base de cereales; barras de cereales; cereales listos para comer; cereales listos para consumir; cereales para desayunos; harina de cereales; hojuelas de cereales secos; mezclas de cereales para el desayuno; preparaciones a base de cereales; preparados a base de cereales; productos a base de cereales sin gluten; productos alimenticios elaborados principalmente a partir de cereales; snacks a base de cereales; mezclas de esencias y extractos de café.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2021/0074555 clase 43: Servicios de restauración (alimentación).

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 solicitados y los servicios de la clase 43 de la marca previamente registrada (Razonabilidad)

De las coberturas cotejadas, se encuentra conexidad competitiva por principio de razonabilidad entre los productos de la clase 30 solicitados consistentes en *“mezclas para hornear, preparaciones alimenticias a base de cereales, barras de cereales, mezclas para bebidas de chocolate, mezclas de café y demás productos destinados a la preparación y consumo de alimentos y bebidas”*, frente a los *“servicios de restauración (alimentación)”* protegidos por el antecedente en la clase 43. Lo anterior, debido a la relación entre el sector alimenticio y la industria de la restauración; en tanto, el sector de alimentos fabrica, procesa, comercializa las materias primas, mientras que los restaurantes transforman, sirven y comercializan estos insumos para el consumo inmediato, lo cual genera que tengan propósitos y finalidades comunes orientadas al consumo de alimentos, los cuales son adquiridos por el público consumidor.

En consecuencia, pese a tratarse de una relación entre productos y servicios, entre los mismos existe una relación comercial. En efecto, el consumidor se encuentra acostumbrado a identificar en el mercado que restaurantes, cafeterías o establecimientos gastronómicos diversifiquen su oferta mediante la venta de productos alimenticios empacados o mezclas especializadas para replicar la experiencia de consumo ofrecida en sus establecimientos. Así, es razonable que el público considere que los productos solicitados y los servicios amparados por el antecedente provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas mediante contratos de colaboración empresarial, al existir coincidencia en el sector alimenticio, afinidad funcional y convergencia en escenarios de comercialización como restaurantes, tiendas especializadas, supermercados y canales digitales.

De contera a lo anterior, existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos y servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o

provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0043168

promociones que vinculan los bienes y prestaciones para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de riesgo de asociación empresarial.

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 **MACHÉ BY MARÍA JOSÉ PINEDA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Inversiones Mache S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Inversiones Mache S.A.S., 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 12 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ **30:** Mezclas de galletas; mezclas de harina; mezclas de harina usadas para hornear; mezclas de helado; mezclas de masa para creps; mezclas de panqueques; mezclas de pastelería; mezclas en polvo para la preparación de bebidas de chocolate; mezclas instantáneas de panqueques; mezclas instantáneas para creps; mezclas instantáneas para panqueques; mezclas instantáneas para pudines; mezclas para creps; mezclas para elaborar helados a base de sorbetes; mezclas para galletas; mezclas para la elaboración de repostería; mezclas para la elaboración de té; mezclas para la elaboración de té chai; barras alimenticias a base de cereales; barras de cereales; cereales listos para comer; cereales listos para consumir; cereales para desayunos; harina de cereales; hojuelas de cereales secos; mezclas de cereales para el desayuno; preparaciones a base de cereales; preparados a base de cereales; productos a base de cereales sin gluten; productos alimenticios elaborados principalmente a partir de cereales; snacks a base de cereales; mezclas de esencias y extractos de café.

Ref. Expediente N° SD2025/0043168

