

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 35286

Ref. Expediente N° SD2025/0113411

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 7 de noviembre de 2025, Carmen Tulia Piedrahita Cardona, solicitó el registro de la Marca Tulita DULCE SABOR DEL CAMPO (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. 1087, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que

¹ 30: Productos de confitería; arequipe; golosinas de gelatina.

Ref. Expediente N° SD2025/0113411

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

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
Mixta	JANI el dulce sabor del campo	APROMIEL SAS	SD2022/0058941	11	30	Marca	Registrada
Nominativa	TOLITA CACAO	GINSAC COLOMBIA S.A.S.	SD2017/0070218	11	30	Marca	Registrada

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° SD2025/0113411

El signo solicitado	Las marcas registradas	
		TOLITA CACAO (Nominativa)

Jurisprudencia

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”.

De igual forma, 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 compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a



Ref. Expediente N° SD2025/0113411

registro “Tulita DULCE SABOR DEL CAMPO” se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Por consiguiente, esta Dirección observa que el signo solicitado **TULITA DULCE SABOR DEL CAMPO** y la marca registrada **JANI EL DULCE SABOR DEL CAMPO** contienen evidentes similitudes ortográficas y nominales respecto de sus elementos relevantes. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea, se observa que el signo solicitado contiene parcialmente la marca registrada que sirve de antecedente, esto, al utilizar y coincidir en el mismo vocablo arbitrario de sus conjuntos marcarios: “DULCE SABOR DEL CAMPO”.

Por lo expresado anteriormente, también hay que acudir a considerar los elementos disímiles del signo solicitado, esto es, la inclusión de la expresión “TULITA”, así como elementos gráficos, mediante la inserción de un tipo de grafía o diseño de letra característica y demás herramientas visuales con la representación de alimentos ubicados en la parte superior, los cuales, en el presente análisis y/o cotejo marcario no logran diluir suficientemente las semejanzas encontradas, pues 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 este caso, el consumidor promedio al encontrar los signos cotejados en un mismo mercado objetivo, y al evidenciar que comparten los mismos elementos nominales principales y característicos, es posible que no pueda individualizarlos, sino que por el contrario pueda asociarlos a un mismo origen empresarial e inferir de manera errónea que que se trata de una innovación o una ampliación marcaria cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Como segunda medida, esta Dirección encuentra que entre el elemento característico del signo solicitado “**TULITA DULCE SABOR DEL CAMPO**” y el de la marca registrada que sirve de antecedente “**TOLITA CACAO**”, existen similitudes ortográficas y fonéticas.

En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea, se observa que son ortográficamente similares respecto a la extensión de los signos, la similitud entre sus sílabas y terminaciones, y la coincidencia en su estructura nominal, esto es, en el uso de la mayoría de las consonantes y vocales que los conforman, ubicadas en una posición similar (T-U-L-I-T-A / T-O-L-I-T-A).

Adicionalmente, se logra observar una similitud fonética entre los signos cotejados. Esto, toda vez que comparten fonemas y/o configuraciones gramaticales similares, las cuales al ser pronunciadas generan una aproximación silábica y fonética cercana: TULITA (/tu-LÍ-ta/) / TOLITA (/to-LÍ-ta/). Lo anterior, sin que la variación nominal evidenciada en el signo objeto de estudio, mediante el intercambio de la vocal “U” por la vocal “O” en la parte inicial, no aporta mayor diferenciación en el análisis propuesto, toda vez que al ser estos pronunciados en su conjunto generan un impacto sonoro similar en relación con los fonemas y estructuras gramaticales utilizadas, creando mayores semejanzas que diferencias.

⁴ TJCA, Proceso 7-IP-98, marca PALMA FRIT.

Ref. Expediente N° SD2025/0113411

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 30: Productos de confitería; arequipe; golosinas de gelatina.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2022/0058941, 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.

Expediente SD2017/0070218, Clase 30: Harinas-cereales: cacao, sucedáneos del cacao; chocolate, preparaciones hechas de cacao.

Relación productos clase 30 (Identidad (Expediente SD2022/0058941) y Criterio de Razonabilidad y sustituibilidad)

En primer lugar, se evidencia que entre los signos cotejados se presenta una identidad de coberturas, toda vez que reivindican los mismos productos alimenticios: “productos de confitería”, los cuales poseen la misma finalidad, características y usos en el mercado.

Como segunda medida, dadas las coberturas cotejadas y en atención a los factores de conexidad competitiva, esta Dirección encuentra que tanto los productos alimenticios del signo solicitado afines con la confitería y snacks dulces, y el cacao, chocolate, y demás productos relacionados del signo registrado (Expediente SD2017/0070218), y el Café, cacao, pan, productos de pastelería; helados y demás productos alimenticios de la marca

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

Ref. Expediente N° SD2025/0113411

registrada (Expediente SD2022/0058941) poseen una relación en virtud del principio de Razonabilidad y sustituibilidad.

Lo anterior, toda vez que además de pertenecer a un mismo mercado alimenticio, comparten características y finalidades análogas con el género de los productos dulces de consumo rápido y los productos alimenticios básicos, lo cual, el consumidor promedio al observar los signos y las industrias en las cuales estos se desenvuelven no lograría individualizarlos, sino que por el contrario los confunda de manera errónea, y los asocie a un mismo esquema de negocios, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

De la misma manera dada su naturaleza, composición y finalidad alimenticia es viable determinar que el consumidor al observar los productos en el mercado, los intercambie y/o sustituya entre sí, dados los usos que estos tienen en los campos e industrias a los cuales pertenecen, de tal modo que se configura una conexidad competitiva, destinados a subsanar necesidades de alimentación de snacks dulces o refrigerios de consumo rápido condicionados por características de su composición, beneficios, e inclusive precios.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con las tendencias actuales y la realidad del mercado referenciado, la naturaleza, finalidad y el uso de estos, es posible que puedan coincidir dentro de los mismos canales de comercialización, distribución y aprovisionamiento tales como tiendas, supermercados y establecimientos de grandes superficies, de tal modo que sean consumidos de manera conjunta por el público consumidor, dada la cercanía de sus industrias y necesidades generadas en el mercado.

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 Tulita DULCE SABOR DEL CAMPO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Carmen Tulia Piedrahita Cardona, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Carmen Tulia Piedrahita Cardona, 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

⁶ 30: Productos de confitería; arequipe; golosinas de gelatina.

Resolución N° 35286

Ref. Expediente N° SD2025/0113411

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 13 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS