

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 40383

Ref. Expediente N° SD2025/0070835

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 17 de julio de 2025, la señora **LAURA LUCIA PEÑA ESCOBAR**, solicitó el registro de la Marca **BCM BAHIA DE LA CRUZ** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075 del 8 de agosto de 2025, la sociedad **CERVECERIA UNION S.A.** presentó oposición con fundamento en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) Como se puede evidenciar, los registros mencionados de nuestra representada conforman una familia de marcas, entendida como un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y que comparten un rasgo distintivo común que genera que las marcas produzcan una impresión general común, permitiéndole al público consumidor relacionarlas entre sí y asociarlas con un mismo origen empresarial. (…)

(…) Por lo anterior, las marcas de nuestra representada son merecedoras de una protección especial y reforzada, donde la SIC deberá proteger el elemento común de esta familia de marcas con respecto de otros signos que busquen reproducir total o parcialmente, como efectivamente ocurre en este caso con la solicitud de la marca “BCM BAHIA DE LA CRUZ” la cual reproduce parcialmente el elemento común y diferenciador de las marcas de nuestra representada “BAHIA”. (…)

(…) Pues bien, en el presente caso existe una ostensible semejanza ideológica entre los signos comparados, teniendo en cuenta que la marca solicitada, al reproducir por completo la familia de marcas “BAHIA”, lleva obligatoriamente a los consumidores a asociarla con el origen empresarial de nuestra representada, y a otorgarle el mismo concepto que le otorga a la marca ya registrada.

En este punto, resaltamos que BAVARIA es una compañía que se encuentra en el mercado desde 1890, es decir, desde hace más de 130 años y que hoy es la principal compañía de cerveza de país. Por su parte, la marca “BAHIA” se encuentra en el mercado desde hace más de 20 años y su primer registro data del año 2003. Por lo tanto, de percibir en el mercado otro signo con una expresión idéntica y que identifica servicios relacionados, los consumidores innegablemente asociarán a tal signo con el concepto de la marca ya registrada. (…)

(…) Al descomponer los signos, se observa que ambos comparten la expresión “BAHIA” que concentra la mayor fuerza distintiva de los conjuntos, dado que “DE LA CRUZ” figura como un “apellido” o indicativo de un lugar, siendo secundario en el conjunto marcario. Por lo tanto, la coincidencia en esta expresión, sumada a la ausencia de elementos gráficos relevantes en la marca solicitada y la conexidad entre los productos que las marcas identifican genera un evidente riesgo de confusión para

¹ 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Ref. Expediente N° SD2025/0070835

el consumidor. (...)

(...) Los productos identificados por las marcas en conflicto son intercambiables entre sí, dado que ambos consisten en productos con cierto contenido alcohólico consumidos en momentos de ocio o entretenimiento y dirigidos exclusivamente a adultos. Tanto así que, es común que, en un mismo escenario, una persona pida un vino y otra una cerveza y la decisión atiende a los gustos particulares de cada uno, pero satisfacen una misma necesidad.

Es razonable que un empresario que se dedica a la producción de cervezas pueda producir otras bebidas alcohólicas, pues estamos ante una misma industria con regulaciones similares.

Comparten medios de publicidad y canales de comercialización, bien sea grandes superficies, mercados, tiendas, abarrotes, licoreras, bares y restaurantes y van dirigidos a un mismo público (personas mayores de edad).

Tienen una misma finalidad que es saciar la sed, relajar y divertir a sus consumidores en el momento de consumo, dado que habitualmente son consumidos en momentos de entretenimiento con familia o amigos o para acompañar una comida o relajarse un rato. (...)

(...) En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el presente caso. Por tanto, si dicha teoría se aplica en este caso, la conclusión no debe ser otra que el signo solicitado y las marcas "BAVARIA" de nuestra representada son confundibles, de lo que se deriva que dicho signo no puede ser registrado como marca. (...)"

Que, dentro del término concedido para tal efecto, la señora **LAURA LUCIA PEÑA ESCOBAR** no dio respuesta a la oposición presentada.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causal 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0070835

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

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	CERVEZA BAHIA	CERVECERIA UNION S.A.	12157643	10	32	Marca	Registrada	14 jun. 2033
Mixta	CERVEZA BAHIA	CERVECERIA UNION S.A.	12157646	10	32	Marca	Registrada	18 mar. 2033
Mixta	BAHIA LIGHT	CERVECERIA UNION S.A.	SD2016/0059083	10	32	Marca	Registrada	10 sept. 2029
Mixta	CERVEZA BAHIA	CERVECERIA UNION S.A.	12157641	10	32	Marca	Registrada	10 may. 2033
Mixta	BAHIA	CERVECERIA UNION S.A.	03068087	8	32	Marca	Registrada	25 jun. 2034

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° SD2025/0070835

Nominativa	BAHIA VIVELA DIFERENTE	CERVECERIA UNION S.A.	05015773	8	32	Marca	Registrada	20 sept. 2035
Mixta	CERVEZA BAHIA	CERVECERIA UNION S.A.	12157638	10	32	Marca	Registrada	10 may. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
BCM BAHIA DE LA CRUZ BCM BAHIA DE LA CRUZ	  CERVEZA BAHIA, CERVEZA BAHIA, BAHIA LIGHT, CERVEZA BAHIA, BAHIA, BAHIA VIVELA DIFERENTE, CERVEZA BAHIA

El signo solicitado es de naturaleza mixta, configurado por una disposición tipográfica bidimensional en caracteres *serif* negros que destacan el acrónimo "BCM" sobre la expresión "BAHIA DE LA CRUZ". Por su parte, las marcas opositoras son etiquetas mixtas ovoidales estructuradas con ilustraciones de espigas, el término "CERVEZA" y una franja central cromática donde resalta la denominación "BAHIA".

Familia de marcas

El hecho que la sociedad **CERVECERIA UNION S.A.** incluya de forma reiterada la expresión **BAHIA** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas, entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior, lo que amerita su protección reforzada.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto se estableció que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una



Ref. Expediente N° SD2025/0070835

palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual y el acompañamiento o no de un gráfico (...)”⁴.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera reiteró: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Prevalencia del elemento nominativo

En el presente análisis es de señalar que teniendo en cuenta que, en el signo solicitado y en las marcas mixtas opositoras predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁵

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁵ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0070835

Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, conformado por la expresión BCM BAHIA DE LA CRUZ organizada tipográficamente en caracteres serif de color negro dispuestos en dos líneas horizontales. Por su parte, las marcas opositoras son mixtas y conformadas por la expresión relevante BAHIA, la cual se destaca dentro de una etiqueta ovoidal acompañada de elementos figurativos como espigas de cereal.

A juicio de esta Dirección, aunque el signo solicitado presenta una estructura visualmente más extensa, el elemento de mayor impacto y relevancia sigue siendo la palabra "BAHIA". Este término se erige como el núcleo del recuerdo auditivo y visual, eclipsando el acrónimo inicial y las expresiones posteriores debido a la fuerza intrínseca y al posicionamiento que posee la denominación de la familia de marcas de la opositora en los hábitos de consumo.

Al examinar los elementos con función diferenciadora frente a los elementos comunes preponderantes, se evidencia que el solicitante incorporó el lexema común "BAHIA" acompañándolo de las expresiones "BCM" y "DE LA CRUZ". Estas adiciones carecen de la capacidad necesaria para otorgarle una verdadera esencia individual al conjunto solicitado. Cuando una denominación funciona en el comercio como una familia de marcas, su derecho de exclusión se robustece, lo que significa que el consumidor promedio, al percibir la palabra preponderante compartida, tenderá a restar importancia a las partículas adicionales y asumirá de inmediato un vínculo con la estructura marcaria previamente posicionada por la sociedad opositora.

En el aspecto ideológico y conceptual, la coincidencia en la palabra "BAHIA" transfiere una carga mental idéntica en ambos signos, evocando la misma idea general de un paraje geográfico costero⁶. Aunque la expresión "DE LA CRUZ" intente particularizar o delimitar ese concepto hacia un lugar específico, la fuerza del término principal predomina en los criterios de selección del público, haciendo que las diferencias teóricas pasen desapercibidas en los canales de comercialización y se diluyan ante la presencia de las marcas opositoras, las cuales gozan de protección reforzada.

En el presente caso se puede concluir que existe un riesgo de confusión indirecto y de asociación entre los signos objeto de cotejo. La inclusión del elemento distintivo e identificador principal de las opositoras dentro del signo solicitado induce a la materialización de los aludidos riesgos; esto impedirá que el público reconozca de forma clara, transparente e independiente el origen de las marcas en conflicto.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

El signo confrontado identifica:

⁶ <https://dle.rae.es/bah%C3%ADa>

Ref. Expediente N° SD2025/0070835

Expedientes	Productos
12157643	(32): Cervezas.
12157646	(32): Cervezas.
SD2016/0059083	(32): Cerveza.
12157641	(32): Cervezas.
03068087	(32): Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
05015773	(32): Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
12157638	(32): Cervezas.

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 relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de Conexidad Competitiva entre la Clase 33 de la solicitante y la Clase 32 de las opositoras

A juicio de esta Dirección, puede observarse una evidente conexidad competitiva al amparo de los criterios de **razonabilidad** y **sustituibilidad**. En la realidad del mercado colombiano, es un hecho notorio que las corporaciones del sector de bebidas tienden a integrar y diversificar verticalmente sus portafolios de productos, por lo que el consumidor promedio asumirá como un supuesto enteramente razonable que las bebidas alcohólicas -excepto cervezas- (cobertura del solicitante) y las cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas (cobertura del opositor) provienen de un mismo empresario.

Esta percepción de origen común se ve reforzada por la identidad absoluta en los canales de distribución y comercialización —como supermercados, tiendas de barrio, plataformas digitales, bares y restaurantes— donde ambos bienes comparten espacios de exhibición e incluso las mismas neveras y estanterías contiguas. Aunado a ello, se advierte una sustituibilidad funcional manifiesta, dado que el público objetivo coincide plenamente y, ante factores de disponibilidad, precio u ocasión de consumo social, puede alternar de manera directa y con relativa facilidad entre la elección de una cerveza y otra bebida alcohólica espirituosa o cóctel listo para tomar.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

Ref. Expediente N° SD2025/0070835

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **CERVECERIA UNION S.A.**

ARTÍCULO 2: **Negar** el registro de la Marca **BCM BAHIA DE LA CRUZ** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por la señora **LAURA LUCIA PEÑA ESCOBAR**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la señora **LAURA LUCIA PEÑA ESCOBAR**, solicitante del registro y a la sociedad **CERVECERIA UNION S.A.** opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 28 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ **33:** Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).