

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 43398

Ref. Expediente N° SD2025/0116108

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, COLOMA LTDA, solicitó el registro de la Marca SOB! (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1088, 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

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,

¹ 32: Bebidas sin alcohol.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0116108

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
Mixta	SOBE	SOUTH BEACH BEVERAGE COMPANY, INC.	01093151	7	32	Marca	Registrada	31 oct. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
SOB!	SOBE

•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° SD2025/0116108

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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados SOB! y SOBE son similarmente confundibles.

En efecto, desde el aspecto ortográfico se evidencia que estos comparten la secuencia de letras S-O-B, las cuales constituyen la totalidad del signo solicitado y la mayoría de los caracteres que conforman el signo antecedente. Dado lo anterior, el elemento relevante y distintivo de la marca solicitada se encuentra contenido en la marca previamente registrada.

De igual forma, desde el punto de vista fonético, se constata que al pronunciar los signos / SOB! / SOBE /, de forma sucesiva y no simultánea, se produce un efecto sonoro similar en razón a la disposición de los fonemas utilizados en los signos cotejados.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo del signo solicitado se encuentra en el signo antecedente. Si bien la marca objeto de estudio contiene un carácter adicional en forma de signo de admiración, esta característica no resulta lo suficientemente distintiva para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

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 que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta

Ref. Expediente N° SD2025/0116108

las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 32: Bebidas sin alcohol.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 01093151, clase 32: Aguas minerales y gaseosas y bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes; concentrados y otras preparaciones para hacer bebidas.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 32 internacional. Identidad

Dada la cobertura de los signos en conflicto, esta Dirección advierte con claridad la existencia de conexión competitiva entre estos, no solo por encontrarse comprendidos dentro de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, sino también por la identidad de los productos que buscan distinguir. En efecto, tanto el signo solicitado como la marca registrada amparan bebidas sin alcohol y bebidas no alcohólicas, respectivamente, comprendidos en la clase 32 internacional, circunstancia que torna innecesario un análisis exhaustivo en este punto, pues resulta evidente que los productos identificados satisfacen las mismas necesidades, generando una conexidad competitiva entre estos y un riesgo de confusión o asociación en el mercado.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 32 internacional. Razonabilidad

En este punto, cabe precisar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios, de modo que la coincidencia en una misma clase del nomenclador internacional no constituye, por sí sola, un criterio determinante de conexión competitiva. Sin embargo, en el caso concreto, la relación entre los signos confrontados resulta evidente, en tanto se trata de productos que se inscriben en una relación directa de género–especie, ubicados en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, donde el signo antecedente reivindica aguas minerales, gaseosas, bebidas de frutas y jugos de fruta como especie, mientras que el signo solicitado identifica bebidas sin alcohol como género. Esta estructura relacional

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° SD2025/0116108

permite afirmar, conforme a las prácticas reales del mercado, que el consumidor medio puede razonablemente atribuirles un origen empresarial común.

Adicionalmente, dado el tipo de establecimientos en los que se ponen a disposición los productos reivindicados y la forma en la que se ponen al alcance del consumidor, resulta evidente la conexión competitiva entre estos, puesto que en ambos casos es posible acceder a ellos a través de los mismos canales de comercialización como tiendas, supermercados y almacenes de cadena, situación que refuerza la idea ante el consumidor de que los productos identificados provienen del mismo empresario.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 32 internacional. Sustituibilidad

En este punto, la conexidad competitiva entre los productos amparados por los signos en conflicto se configura a partir del criterio de sustituibilidad, conforme al cual existe conexidad competitiva cuando los productos son percibidos por el consumidor medio como opciones equivalentes para satisfacer una misma necesidad, de modo que la elección de uno de ellos implica prescindir del otro sin que ello suponga una diferencia sustancial en la satisfacción de dicha necesidad.

En el presente caso, se observa que los productos relacionados con bebidas sin alcohol, pueden ser sustituidos por el consumidor por productos como aguas minerales, gaseosas, bebidas de frutas y jugos de fruta, en la medida en que estos bienes cumplen la misma función de satisfacer la necesidad del consumidor respecto al consumo de bebidas no alcohólicas. De este modo, los productos reivindicados con los signos cotejados resultan perfectamente intercambiables en el mercado, al presentarse al consumidor como opciones equivalentes para un mismo fin. En ese sentido, los productos se encuentran dentro de una misma categoría funcional y se exhiben en los mismos establecimientos comerciales, de modo que el consumidor medio puede percibirlos como productos sustitutos que satisfacen idénticas necesidades. En consecuencia, la relación derivada de dicha sustituibilidad refuerza la conexidad competitiva entre las marcas comparadas.

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 SOB! (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por COLOMA LTDA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 32: Bebidas sin alcohol.

Resolución N° 43398

Ref. Expediente N° SD2025/0116108

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a COLOMA LTDA, 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 11 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS