

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 50433

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

Por la cual se decide una solicitud de registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 31 de julio de 2025, la sociedad **Química Schering & Schering Mannheim S.A.S**, solicitó el registro de la Marca **SUEROLITE (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en las Clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1076 del 19 de agosto de 2025, el señor **Elías Carrillo Castellanos**, presentó oposición contra la solicitud de registro en las Clases 5 y 32 Internacional con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“El TJCA estableció un doble aspecto para la distintividad como requisito de registrabilidad, por lo cual, procedo a demostrar a Su Despacho que la marca solicitada SUEROLITE, no cumple con la distintividad intrínseca.

Conforme a lo antes mencionado, en el presente caso, se ha solicitado el registro como marca de un signo que carece de distintividad intrínseca y por tanto no es válidamente aceptable a registro. Lo anterior por cuanto está conformado por un elemento que corresponde a un término genérico respecto de los productos que se pretenden distinguir y por ende de uso común e inapropiables como marca

En efecto, llamo la atención de su Despacho al hecho que el elemento nominativo está conformado por una expresión genérica respecto de los productos que se pretenden amparar con el signo solicitado.

(...)

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la marca solicitada SUEROLITE identifica PRODUCTOS PARA LA SALUD; ALIMENTOS y BEBIDAS en las clases 5 y 32.

En cuanto a la marca solicitada, la misma está compuesta por la palabra SUEROLITE la cual no está acompañada de elementos adicionales nominativos o gráficos que le otorguen distintividad.

Es importante tener en cuenta, que la palabra SUEROLITE describe las características de los productos (salud, alimentos y bebidas) de las clases 5 y 32, en otras palabras, los consumidores entenderán que la marca solicitada SUEROLITE describe los

¹ 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, soluciones sustitutivas de electrolitos, soluciones hidratantes y sueros.

32: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, bebidas no alcohólicas con sabor a frutas, agua para consumo que contiene electrolitos, bebidas deportivas que contiene electrolitos.

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

productos que identifica como suero bajo en calorías, endulzantes o grasas, puesto que LITE es un modo informal de escribir la expresión LIGHT, conocida por todos los consumidores así se encuentre en idioma distinto al español, destacando así la expresión SUEROLITE como genérica de productos de las clases 5 y 32 pretendidos en este expediente

En este caso la carencia de distintividad se evidencia respecto de las cervezas identificada dentro de la lista de productos pretendidos para la clase 32, solicito especial atención al despacho, en aplicación de la protección de los consumidores, que, se niegue el registro de SUEROLITE porque al carecer de distintividad si realmente es un suero especial o una cerveza, este sería perjudicial si una persona con quebrantos de salud, consumiendo medicamentos formulados por médico tratante, adquiere un producto de la clase 32 pensando que es un SUEROLITE (suero bajo en azúcares, endulzantes o grasas) pero que en realidad está adquiriendo y consumiendo es cerveza, en este caso es de resaltar que a los pacientes oncológicos los médicos les recomiendan tomar suero bajo en endulzantes antes de cada sesión de quimioterapia.

Adicional, otro riesgo se evidencia en el caso de las personas que practican ciclismo aficionado, hoy en día en su caramañola es común llevar suero en reemplazo de bebidas azucaradas y adquieren un SUEROLITE de la clase 32 pensando que es SUEROLITE que como su nombre lo describe es un suero bajo en calorías, azúcares o grasas y realmente lo que está consumiendo es CERVEZA que puede afectar su salud por hacer deporte bajo efectos del alcohol.

Igual pasaría con un conductor de vehículo motorizado que consuma una cerveza SUEROLITE de la clase 32, quien equivocadamente se engaña al pensar que está consumiendo un SUEROLITE hidratante y en realidad está es consumiendo una bebida alcohólica, hipotéticamente, de ser requerido por una autoridad de tránsito y realizarle una prueba de alcoholemia el resultado es positivo porque ha consumido bebidas alcohólicas, terminando así en sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol que incluyen multas, inmovilización del vehículo y suspensión de la licencia de conducción.

(...)

Por lo mencionado, de conceder el registro de la marca SUEROLITE, para identificar productos de las clases 5 y 32 internacional, tal como lo pretende el solicitante, se estarían afectando los derechos de los consumidores por ser un signo descriptivo, engañoso y carente de distintividad respecto de los productos pretendidos.

En consecuencia, al ser un signo de naturaleza descriptiva y al no contener elementos nominativos y/o gráficos adicionales que otorguen distintividad, la marca solicitada SUEROLITE no puede ser registrada para identificar productos en las Clases 5 y 32, por lo tanto, no pueden concederse derechos exclusivos.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Química Schering & Schering Mannheim S.A.S**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“Ninguna de estas características se encuentra directamente relacionada con la expresión SUEROLITE, la cual no describe, ni de manera inmediata ni necesaria los productos identificados por la marca. Por el contrario, se trata de un término evocativo, pues el consumidor tendrá que utilizar su imaginación, es decir, realizar un proceso deductivo entre la marca y el producto para comprender que productos es el identificado.

Es importante destacar que la marca solicitada está compuesta por una única expresión: SUEROLITE. No obstante, el opositor realiza su análisis de registrabilidad como si se tratara de las expresiones “SUERO LIGHT”. Por ello, solicitamos al

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

Despacho tener en cuenta que la marca está conformada por un término único e inexistente en el lenguaje común del consumidor. En consecuencia, no corresponde a un producto de las clases 5 o 32, no describe ninguna característica de los productos comprendidos en dichas clases y, mucho menos, constituye una expresión de uso común, pues se trata de un término evocativo que no forma parte del vocabulario habitual.

En consecuencia, la marca SUEROLITE posee distintividad intrínseca, toda vez que permite identificar el origen empresarial de los productos y no constituye una designación genérica, común o descriptiva dentro del sector salud o las bebidas no alcohólicas.

La marca solicitada podría llegar a considerarse evocativa. Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

(...)

Por lo anterior, es evidente que este Despacho no puede impedir el registro de la marca solicitada SUEROLITE, pues dicha expresión no describe los productos identificados. En efecto, ante la pregunta “¿cómo son las bebidas dietéticas para uso médico?”, la respuesta no es SUEROLITE; del mismo modo, frente a la pregunta “¿cómo son las bebidas no alcohólicas?”, la respuesta tampoco es SUEROLITE. Por el contrario, la marca resulta evocativa, ya que esta resulta de una combinación de expresiones, exigiendo de los consumidores un proceso deductivo, ubicándola en el ámbito de los signos sugestivos o evocativos, plenamente registrables conforme a la doctrina y la jurisprudencia andina.

(...)

Así las cosas, se concluye que la marca no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, pues, al tratarse de una expresión inexistente en nuestro lenguaje, resultado de la combinación de distintos términos, no puede designar un producto específico, y mucho menos puede considerarse que identifique alguno propio de las clases 5 o 32.

(...)

Nos permitimos traer a colación lo establecido por la Doctrina aplicable, en la medida en que, “se requiere por lo menos seis registros pertenecientes a distintos titulares para que pueda hablarse de uso común” 13. En el presente caso no solamente no existen seis registros a nombres de distintos titulares, sino que es la única marca contentiva de la expresión “SUEROLITE”, descartándose el presunto uso común argumentado por el opositor.

Así las cosas, podrá apreciar este respetado Despacho que el signo solicitado por QUIMICA SCHERING & SCHERING MANNHEIM S.A.S Contiene elementos ortográficos y fonéticos, que conforman un conjunto marcario distintivo.

En consecuencia, la marca SUEROLITE NO carece de distintividad ni es una expresión genérica, conforme a los Literales b) y f) del Artículo 135 de la Decisión 486, contrario a lo que expresa el opositor, ya que la naturaleza de la marca solicitada la hace perfectamente registrable.”

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1076 del 19 de agosto de 2025, la sociedad **Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. DE C.V.**, presentó oposiciones contra la solicitud de registro en las Clases 5 y 32 Internacional con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 136 y el artículo

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“La palabra SUERO, incluida en la marca solicitada, no debe ser tomada en cuenta en el examen de confundibilidad, toda vez que constituye un término de uso común y descriptivo para productos de las clases 5 y 32, al hacer referencia a la finalidad del producto (hidratación). El análisis debe, por tanto, recaer sobre la partícula que se reproduce de la marca notoria: LIT.

Ahora bien, dicha partícula LIT no puede considerarse descriptiva- como lo ha indicado esta Superintendencia en anteriores decisiones- desde la perspectiva del consumidor promedio. Por el contrario, debido a la amplia presencia y recordación de ELECTROLIT, LIT ha adquirido un carácter distintivo que la vincula directamente con la marca notoria y su familia de marcas. Así, un consumidor que se enfrente a un nuevo signo que contenga LIT no pensará en una cualidad del producto, sino que muy probablemente asociará la nueva marca con ELECTROLIT, atribuyéndole un mismo origen empresarial.

Desconocer esta realidad supondría una vulneración al principio de especial protección de las marcas notorias, cuyo propósito es impedir que terceros se beneficien indebidamente de su prestigio y posicionamiento en el mercado. En ese sentido, la presente solicitud no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia sistemática de distintos empresarios orientada a registrar marcas que incorporan las partículas ELECTRO o LIT/LITE/LYT/LYTE, con evidentes similitudes respecto de ELECTROLIT. Esta conducta refleja una clara intención de aprovechar la reputación y el posicionamiento alcanzado por mi poderdante, sin haber realizado el esfuerzo necesario para construir y consolidar dicha notoriedad.

De conformidad con decisiones previamente emitidas por esta entidad, la marca ELECTROLIT ha sido reconocida como notoria, en virtud de su amplia presencia en el mercado y de su extenso portafolio de registros. En consecuencia, resulta imperativo mantener una línea coherente con dichos precedentes, negando el registro de signos que presenten similitudes con ELECTROLIT, tal como ocurrió en los casos de ELECTRODRINK y ELECTROLITOS GO. Por lo tanto, cualquier argumento tendiente a debilitar la distintividad de ELECTROLIT, alegando que está compuesta por partículas de usos comunes o descriptivos, debe ser rechazado, pues la marca goza de una protección especial, con clara distintividad y exclusividad.

Permitir el registro de un signo con similitudes evidentes generaría un riesgo de confusión directa e indirecta. Los consumidores, que desde hace años identifican y confían en la familia de marcas ELECTROLIT, podrían suponer equivocadamente que la nueva marca tiene el mismo origen empresarial, lo que afectaría su capacidad de distinguir productos y los induciría a error, debilitando la confianza en el mercado.

En consecuencia, conceder el registro de un signo semejante no solo produciría riesgos de confusión y perjuicios económicos, sino que también contravendría el marco legal y los principios fundamentales de la protección marcaria. Por estas razones, corresponde a la Dirección de Signos Distintivos garantizar la efectiva protección de los derechos del titular de ELECTROLIT y de los consumidores.

(...)

En efecto, podrá el despacho encontrar que es evidente que los productos son idénticos al compartir las mismas finalidades y los mismos canales de comercialización distribución y publicidad en la clase 05, esto es: PRODUCTOS FARMACEUTICOS, BEBIDAS MEDICINALES, SUEROS PARA LA DESHIDRATACION.

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

Por consiguiente, los signos en conflicto no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión entre el público consumidor, mucho menos cuando los titulares comparten los mismos clientes y el mismo nicho de mercado, por lo que los signos para identificar tales productos deben ser realmente distintivos, lo que implica que sean significativamente diferentes, para que así no exista el más mínimo riesgo de confusión entre el público consumidor, situación que no ocurre en el presente caso.

Igualmente, dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance de consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, como lo son droguerías, farmacias, almacenes de cadena, supermercados, entre otros, asumiendo el consumidor equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Así las cosas, ante la especificidad de la descripción de los productos que ofrecerían las marcas en conflicto que es idéntica (PRODUCTOS FARMACEUTICOS, BEBIDAS MEDICINALES, SUEROS PARA LA DESHIDRATACION), esto repercute enormemente en la mente del consumidor y evidentemente lo puede confundir, máxime, teniendo en cuenta la igualdad en el aspecto nominativo de los signos en conflicto.

Como se demostró anteriormente, entre las expresiones son similares lo que impiden su coexistencia en el mercado, así entonces, de concederse el registro a favor de QUIMICA SCHERING & SCHERING MANNHEIM S.A.S, se violaría los derechos prioritarios de mí agenciado, y no menos importante, se permitirá el registro de una marca similar a la marca declaratoria como notoria., esto es, ELECTROLIT negándole así la protección especial que le corresponde; y evidentemente se presentaría una inevitable confusión del público consumidor, lo que sucede en el presente caso pues entre las expresiones en conflicto, existen innegables semejanzas que impiden su coexistencia en el mercado.

Conforme a lo anterior, de concederse el registro solicitado se violaría los derechos prioritarios de mí agenciado y evidentemente se presentaría una inevitable confusión del público consumidor.

(...)

Es importante tener en cuenta, que el criterio en cuanto a quien aprecia el parecido de signos, debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la visión en conjunto de los signos.

Desde el punto de vista de las similitudes, señala la jurisprudencia que es conveniente determinar el orden de ubicación de las vocales y de las letras de cada uno de los signos distintivos para determinar si son confundibles o no, en este caso, las marcas confrontadas comparten igual sílabas final (LIT) y la vocal (E). En relación con la marca ELECTROLIFE, la similitud es aún más evidente, puesto que el único cambio consiste en la sustitución de la letra F por la letra T, manteniéndose idénticas 3 de las 4 letras que conforman la terminación. Concluyendo así que la marca solicitada reproduce prácticamente de forma exacta las marcas prioritarias de mi poderdante.

Como se observa, la única diferencia entre la marca solicitada y la marca registrada es la palabra SUERO, que carece de distintividad y no genera disimilitud entre las expresiones e induciría a confusión al consumidor medio, siendo la partícula “LIT” una reproducción idéntica de la parte final de la marca NOTORIA ELECTROLIT y similar a la terminación “LIFE” de la marca ELECTROLIFE”.

(...)

Como se observa, el Consejo de Estado ha señalado que hay una diferencia entre el

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

fenómeno de la familia de las marcas con aquellos signos conformados por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, y mientras el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo. Caso contrario es lo que sucede con aquellos signos que conforman una familia de marcas cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y además, genera al consumidor la impresión de que tienen un origen común; la familia de marcas de SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES S.A. DE C.V., es completamente aplicable para proteger el esfuerzo del empresario.

En consecuencia, las marcas registradas a nombre de la sociedad que represento se consideran como una familia de marcas ya que, primero comparten una misma partícula en su inicio ELECTRO, y segundo, todas y cada una de ellas protegen los mismos productos, como se mencionó en párrafos anteriores. Por lo que la protección de las marcas de mi mandante debe ser de una mayor rigurosidad.

Dicho lo anterior, es de anotar que el signo solicitado contiene la expresión “LITE”, la cual si se concede afectaría los derechos tanto de la familia de marcas ELECTROLIT, las cuales todas y cada una de ellas contienen la palabra “LIT”, que han sido registradas a lo largo del tiempo, y que han generado una protección mayor sobre la expresión y carácter distintivo sobre sus marcas. Por lo que se vulneraría tanto los derechos de mi poderdante como de los consumidores.

Un consumidor al ver la marca SUEROLITE en el mercado, podría presentar confusión ya que podría pensar que la misma hace parte de la familia de marcas anteriormente mencionadas, con los atributos y calidad que ofrece en sus productos la sociedad SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V.

(...)

De conformidad con lo anterior, deseo aclarar que la notoriedad de la marca “ELECTROLIT” se invoca legítimamente sin necesidad de pago de tasas, con el fin de establecer la confundibilidad con el signo “SUEROLITE”, según lo dispuesto en el literal h) del artículo 136 de la Decisión. Esto se basa en el hecho de que “ELECTROLIT” es una marca notoria, aspecto que se solicitó en el expediente SD2024/0010253 y ya reconocido, en los cuales se realizaron los respectivos pagos de tasas. Sin embargo, esto no implica que mi representada esté solicitando un nuevo estudio de tal reconocimiento, ya que tal solicitud no ha sido presentada de manera expresa ni tácita en el presente expediente.

Es importante señalar que las pruebas adjuntas al expediente tienen como propósito invocar unas declaraciones de notoriedad recientemente concedidas por esta Superintendencia de Industria y Comercio, así como sustentar la permanencia en el tiempo de dicha notoriedad de la marca “ELECTROLIT”. Asimismo, estas pruebas argumentan la invocación de dicha calidad y el fundamento correspondiente en el literal h) del artículo 136 de la Decisión.

En cualquier caso, es preciso aclarar que la notoriedad de una marca no depende del pago de una tasa oficial, sino del reconocimiento que los consumidores le otorguen en el mercado y de los esfuerzos realizados por su titular para lograr dicha recordación en la mente del público. Este criterio ha sido aplicado por la Dirección de Signos Distintivos en decisiones recientes, como en los casos de las marcas HIDROLIT (Resolución No. 30135), ELECTRORUSH clase 5 (Resolución No. 38015) y ELECTRORUSH clase 32 (Resolución No. 37973). En dichas resoluciones, la autoridad ha señalado que una marca mantiene su carácter notorio aun cuando la solicitud de registro objeto de oposición se presente fuera del período en el que fue declarada su notoriedad.

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

A pesar de que en el presente caso no se haya efectuado el pago de la tasa para solicitar la notoriedad de la marca "ELECTROLIT", queda claro que no existe obligación de hacerlo, según concepto expreso de esta Superintendencia. No cabe duda de que dicha condición de notoriedad se ha mantenido en el tiempo hasta la actualidad, y así deberá ser declarado expresamente por el Despacho, para luego proceder con el análisis comparativo de acuerdo con lo establecido en el literal h) del artículo 136 de la Decisión, conforme a lo manifestado en el concepto previamente citado, en el cual se estableció lo siguiente:

Así las cosas, invoco como pruebas, de la presente oposición, las que obran dentro de los expedientes SD2024/0010253 y SD2024/0023105, así como las demás pruebas que se han presentado a lo largo de los diferentes expedientes en los que se ha invocado como NOTORIA la marca ELECTROLIT.

(...)

Teniendo en cuenta lo expuesto, es importante destacar que, conforme a lo señalado en el numeral anterior, mi representado ha realizado significativas inversiones en dinero y logística para posicionar la marca ELECTROLIT como el producto más vendido y reconocido en el ámbito de bebidas energéticas e hidratantes, logrando así una notable capacidad distintiva en el mercado.

Dicho lo anterior, la concesión del registro de la marca "SUEROLITE" y su posterior uso vulnerarían la protección reforzada de la que goza la marca notoria "ELECTROLIT". Este hecho conllevaría a una pérdida progresiva de la distintividad de la marca "ELECTROLIT", ya que la marca solicitada pretende identificar los mismos productos que protege la marca notoria. Al ser similar en su aspecto nominativo, se estaría comprometiendo la considerable inversión realizada por mi representado para posicionar la marca en el mercado.

La afectación no solo se limita a la pérdida de la distintividad, sino que también impacta negativamente en el prestigio de la marca "ELECTROLIT". Eventualmente, esto podría llevar a que la marca pierda su posición y significación exclusiva en la mente de los consumidores y en el mercado en general. La asociación espontánea que los consumidores hacen entre "ELECTROLIT" y los productos o servicios para los cuales se utiliza, se desdibujaría, diluyendo la fortaleza y el reconocimiento que la marca ha logrado con el tiempo.

Este deterioro de la imagen y posición de la marca no solo afecta su valor en el mercado, sino que también socava los esfuerzos continuos de mi representado por mantener y reforzar la exclusividad de la marca "ELECTROLIT" en el sector de las bebidas energéticas e hidratantes.

En relación con el riesgo de parasitismo, resulta evidente que la marca solicitada busca imitar a la marca líder del mercado, "ELECTROLIT", con la intención de beneficiarse de su posicionamiento. No es coincidencia que en este momento el solicitante de la marca, QUIMICA SCHERING & SCHERING MANNHEIM S.A.S, haya solicitado el registro de la marca "SUEROLITE", y que partícula final sea la misma, por la que esta formada la marca notoria "ELECTROLIT". Este intento revela una clara intención de aprovecharse de la considerable inversión que ha realizado mi representado para posicionar "ELECTROLIT" en la mente del público consumidor.

El objetivo de QUIMICA SCHERING & SCHERING MANNHEIM S.A.S parece ser capitalizar el alto nivel de recordación que la marca "ELECTROLIT" ha alcanzado, buscando que los consumidores asocien erróneamente la marca "SUEROLITE" con la calidad y reputación de los productos que ofrece SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V. Este tipo de acciones no solo diluyen la distintividad de la marca "ELECTROLIT", sino que también socavan la integridad del mercado al inducir a error al consumidor, quien podría creer que ambos productos provienen de

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

la misma fuente o que poseen la misma calidad, lo que no es el caso.

El parasitismo de esta naturaleza no solo afecta negativamente la inversión y el esfuerzo que ha hecho mi representado para establecer “ELECTROLIT” como un referente de calidad en el sector de sueros, bebidas rehidratantes y energéticas, sino que también pone en riesgo la percepción pública de la marca. Esta confusión intencionada podría llevar a una erosión gradual de la posición de liderazgo que “ELECTROLIT” ha logrado en el mercado, afectando así su valor comercial y su capacidad para seguir distinguiéndose de manera exclusiva ante los consumidores.

(...)

La Dirección de Signos Distintivos, en aplicación de la facultad otorgada por el artículo 137 de la Decisión 486, debe declarar fundada la oposición y denegar la solicitud de registro, pues existen suficientes indicios que permiten concluir que el registro persigue consolidar un acto de competencia desleal, mediante la explotación de la reputación y posicionamiento de una marca notoriamente conocida, en perjuicio de su titular legítimo.

Teniendo en cuenta lo expuesto, es importante destacar que mi representado ha realizado significativas inversiones en dinero y logística para posicionar la marca 'ELECTROLIT' como el producto más vendido y reconocido en el ámbito de los sueros y bebidas energéticas e hidratantes, logrando así una notable capacidad distintiva en el mercado. Este esfuerzo ha permitido que la marca 'ELECTROLIT' se convierta en un signo notoriamente conocido, no solo en su país de origen, sino también en Colombia. Por lo que sería injusto que terceros, como QUIMICA SCHERING & SCHERING MANNHEIM S.A.S, se aprovechen de los años de trabajo y dedicación invertidos por el titular de la marca 'ELECTROLIT' y la marca “ELECTROLIFE.

Es evidente que la marca solicitada tiene como objetivo imitar a la marca líder del mercado, “ELECTROLIT”, con la clara intención de beneficiarse de su reconocimiento y posicionamiento. No parece una coincidencia que, precisamente en este momento en que ELECTROLIT se consolida como el producto más vendido en su categoría, la empresa QUIMICA SCHERING & SCHERING MANNHEIM S.A.S, haya solicitado, el registro de la marca aquí en disputa, “SUEROLITE”, que comparte la raíz final “LITE”, la misma finalización que compone la marca notoria “ELECTROLIT”. Esta solicitud revela una clara estrategia de aprovechamiento del considerable esfuerzo e inversión que mi representado ha realizado para posicionar la marca ELECTROLIT en la mente del consumidor.

El objetivo de QUIMICA SCHERING & SCHERING MANNHEIM S.A.S., sin lugar a dudas es capitalizar el alto nivel de recordación que la marca “ELECTROLIT” ha alcanzado, buscando que los consumidores asocien erróneamente la marca “SUEROLITE” con la calidad y reputación de los productos que ofrece SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V. Este tipo de acciones no solo diluyen la distintividad de la marca “ELECTROLIT”, sino que también socavan la integridad del mercado al inducir a error al consumidor, quien podría creer que ambos productos provienen de la misma fuente o que poseen la misma calidad, lo que no es el caso.

El parasitismo de esta naturaleza no solo afecta negativamente la inversión y el esfuerzo que ha hecho mi representado para establecer “ELECTROLIT” como un referente de calidad en el sector de sueros, bebidas rehidratantes y energéticas, sino que también pone en riesgo la percepción pública de la marca. Esta confusión intencionada podría llevar a una erosión gradual de la posición de liderazgo que “ELECTROLIT” ha logrado en el mercado, afectando así su valor comercial y su capacidad para seguir distinguiéndose de manera exclusiva ante los consumidores.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Química Schering & Schering Mannheim S.A.S**, dio respuesta a la oposición argumentando:

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

“Los argumentos por los cuales esta Dirección debe declarar infundada la oposición presentada por SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V. y, en consecuencia, conceder el registro de la marca SUEROLITE, se sustentan en que el signo solicitado no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad invocadas en la oposición, ni en ninguna otra, toda vez que goza de suficiente distintividad intrínseca y extrínseca para ser registrado como marca.

La oposición presentada por SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V., mediante la cual pretende impedir el registro solicitado por mi poderdante, se fundamenta en una presunta similitud entre sus marcas ELECTROLIT y ELECTROLIFE y el signo solicitado SUEROLITE. No obstante, el opositor pasa por alto que la secuencia “LIT”, único elemento coincidente entre los signos, no solo representa menos del 35% de la composición marcaria, sino que constituye una partícula de uso común en el sector, razón por la cual no es de apropiación exclusiva y no puede conferir un monopolio marcario.

Según el opositor, la distintividad adquirida por la marca ELECTROLIT (empleada para identificar bebidas con electrolitos) le permitiría impedir el registro de signos que incluyan una partícula de uso común, aun cuando el signo solicitado presente una configuración marcaria distintiva. No obstante, las marcas en conflicto únicamente coinciden en la secuencia “LIT”, ni siquiera en su terminación, pues la marca solicitada concluye en la vocal “E”. Además, mientras las marcas previas se forman a partir de la partícula ELECTRO (derivada de electrolitos), el signo solicitado incorpora la secuencia inicial SUERO y la vocal final “E”, conformando un conjunto marcario distintivo.

Debe recordarse que la distintividad es un requisito esencial para la registrabilidad de las marcas, no una cualidad superior que faculte a su titular a monopolizar partículas de uso común mediante la fragmentación de los signos. Incluso el estatus de marca notoria no concede exclusividad sobre una secuencia inapropiable, máxime cuando el análisis conjunto de los signos evidencia que no existe reproducción ni imitación indebida, sino un uso legítimo de una partícula común en el sector dentro de una configuración marcaria distintiva.

El opositor sostiene que ha aumentado significativamente el número de marcas que, a su juicio, son similares a ELECTROLIT y que buscan beneficiarse de su prestigio. Sin embargo, pasa por alto que su marca está compuesta por expresiones descriptivas y comúnmente utilizadas, no susceptibles de monopolio. En efecto, se pretende conferir carácter distintivo a una partícula necesaria para que los empresarios del sector comuniquen información relevante al consumidor sobre los productos identificados, por lo cual, no es cierto que haya aumentado el registro de signos similares a la marca ELECTROLIT, sino que las marcas suelen incluir elementos descriptivos y de uso común acompañados de elementos distintivos, y es sobre los primeros que la sociedad opositora considera vulnerados sus derechos, desconociendo la debilidad de las partículas.

Finalmente, ponemos de presente a este Despacho que la apreciación en conjunto de los signos revela diferencias relevantes: pese a compartir la secuencia “LIT”, su pronunciación, estructura ortográfica y concepto son distintos. En consecuencia, incluso ante la existencia de una marca notoria, no se configura similitud suficiente, y mucho menos reproducción de una marca notoria, que impida el registro solicitado de la marca SUEROLITE

(...)

El opositor pretende restar importancia al hecho de que la única similitud entre los signos solicitado y opositores radica en la coincidencia en una secuencia de uso común sobre la cual no ostenta derechos exclusivos, como lo es “LIT”. No obstante, lo

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

cierto es que la presunta similitud se limita a la coincidencia en una secuencia cuyo carácter ampliamente utilizado en el mercado impide que sea apropiable de forma exclusiva.

En el presente caso, es importante señalar que las marcas opositoras finalizan con la secuencia “LIT”, la cual constituye una partícula de uso común sobre la cual el opositor no ostenta derechos exclusivos, precisamente por su carácter común en el sector. No obstante, el opositor fundamenta la supuesta similitud entre los signos en dicha coincidencia, aun cuando la marca solicitada no finaliza en “LIT”, como ocurre con las marcas opositoras, sino en “LITE”, conformando una estructura distinta tanto ortográfica como fonéticamente.

Desde la concesión de las marcas opositoras, estas han coexistido con una pluralidad de signos que contienen la secuencia “LIT” (incluso en posición final, como en su caso) registrados en las clases 05 y 32, sin que ello haya generado riesgo de confusión o de asociación en el mercado. En consecuencia, no existe impedimento para que también coexistan con la marca solicitada, máxime cuando la partícula final de esta difiere de la partícula final presente en las marcas opositoras, reforzando aún más sus diferencias.

(...)

Como se desprende del análisis marcario, las marcas opositoras ELECTROLIT identifican bebidas con electrolitos, de manera que su estructura resulta descriptiva, pues informa directamente una característica esencial del producto que distinguen. En consecuencia, se trata de signos con escasa fuerza distintiva intrínseca.

Las marcas opositoras ELECTROLIFE incorporan igualmente la partícula descriptiva “ELECTRO” y añaden la expresión anglosajona “LIFE”, que traduce “vida”, evocando la idea de una “vida de electrolitos” o un producto asociado a estos. Se mantiene, por tanto, un carácter evocativo estrechamente vinculado a la naturaleza de los productos identificados.

Por su parte, la marca solicitada SUEROLITE no solo incorpora la secuencia “LIT”, sino que añade la expresión inicial “SUERO” y finaliza en la vocal “E”, configurando un conjunto marcario distintivo. El solicitante no pretende monopolizar la expresión “SUERO” ni la partícula “LIT” consideradas de manera aislada, sino obtener protección sobre el conjunto marcario resultante de la integración de dichos elementos y de la adición de la letra final “E”.

Así, queda demostrado que las marcas opositoras ELECTROLIT por su composición descriptiva no pueden evitar el registro de signos que incluyan partículas descriptivas o de uso común, cuando estas como en el presente caso contienen otros elementos que en su conjunto resultan distintivos. La marca solicitada SUEROLITE integra una secuencia evocativa y una partícula arbitraria, lo que le confiere distintividad suficiente en su conjunto y la hace plenamente registrable.

(...)

Como se evidencia, las marcas solo coinciden en tres letras en el caso de ELECTROLIT y en dos letras respecto de ELECTROLIFE, dentro de signos compuestos por 10 y 11 caracteres, respectivamente. Esto equivale a una coincidencia de aproximadamente entre el 20% y el 30% de su estructura ortográfica, porcentaje insuficiente para generar riesgo de confusión, máxime cuando dicha coincidencia se limita a letras intermedias y corresponde a una secuencia de uso común en el sector. Un consumidor no confundirá signos cuya coincidencia se reduce a dos o tres letras ubicadas en posición no dominante.

En consecuencia, los signos presentan una apariencia distinta, de modo que la primera impresión generada por cada uno será diferente y permitirá al consumidor

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

identificarlos y diferenciarlos sin dificultad.

(...)

Como puede apreciarse, los signos presentan diferencias fonéticas que los hacen perfectamente distinguibles por el público consumidor.

Así las cosas, teniendo en cuenta las diferencias existentes a nivel ortográfico, conceptual y fonético, los signos producen para el público consumidor una impresión general claramente distinta, la cual descarta cualquier riesgo de confusión.

Es claro entonces que la única similitud que presentan los signos es la coincidencia en la secuencia “LIT”, sobre la cual SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V. no tiene derechos exclusivos por ser común, tal como quedo evidenciado en el acápite 2.1 del presente escrito.

Así las cosas, podrá apreciar este Despacho que entre las marcas cotejadas NO EXISTE SIMILITUD ALGUNA, en relación con los criterios ortográfico, conceptual y fonético, luego quedará relevada cualquier posibilidad de inducción a error al consumidor o que este llegase a asociar los signos, pues si bien la jurisprudencia recomienda al momento de cotejar los signos ponerse en el lugar del consumidor promedio tampoco hay lugar a subestimar a este pensando que no podrá diferenciar un signo de otro cuando son disímiles y tienen características y connotación diferente.”

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.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores²”.*

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e*

²Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella³”.

El tribunal distingue tanto “una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos⁴”.

Literal f) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

Concepto de la norma

El signo genérico⁵ es el que se confunde con los productos o servicios a distinguir o equivale al nombre técnico de los mismos. Así, las expresiones genéricas carecen de distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican. De igual forma no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. Así las cosas, otorgar la exclusividad de una palabra genérica es una ventaja competitiva, ya que si bien son de libre utilización, el monopolio excluye a los demás competidores de su uso. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas.

En ese contexto, la irregistrabilidad de marcas por genericidad se aplica a signos que consistan “exclusivamente” en un signo o indicación genérica, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable “la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca⁶”.

Finalmente, en el estudio de registrabilidad de un signo, uno de los métodos para determinar si es o no genérico, es formulándose la pregunta ¿qué es? el producto o

³Op. Cit.

⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

⁵ El Proceso 04-IP-98 de 17 de Agosto de 1998, Marca OPTIPAN, acerca de los signos genéricos: “El signo genérico desde el punto de vista marcario es aquel cuyo significado equivale a la designación del producto o servicio que con él se pretende identificar. De esta primera aproximación conceptual, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse mediante la utilización de un método abstracto, sino casuístico, es decir, referido a los productos o servicios para los que se solicita el registro marcario. Así lo ha interpretado este órgano jurisdiccional comunitario, entre otras sentencias, en la dictada dentro del proceso 3-IP-95, cuando señaló: ‘El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incurso en la causal de irregistrabilidad (...) es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse (...)’.” (Gaceta Oficial No. 189 de 15 de septiembre de 1995”).

⁶ TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 33-IP-1995.

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

servicio al que se refiere el signo cuyo registro se pretende, de manera tal que si la respuesta espontánea suministrada corresponde a la designación del producto o servicio como tal, habrá lugar a establecer su naturaleza genérica.

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 tercero⁷, 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 registrada⁸.

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.

⁷ •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. (...).

⁸ 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° SD2025/0075728

Literal h) 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:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

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 se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción⁹, imitación¹⁰, traducción¹¹, transliteración¹² o transcripción¹³, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad

⁹ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

¹⁰ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

¹¹ Traducir. (Del lat. traducēre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

¹² Transliterar. (De trans- y el lat. littēra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

¹³ Transcribir. (Del lat. transcribere). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente¹⁴. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

- “a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o*
- “c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.*

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una

¹⁴ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁵ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

¹⁵Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”¹⁶

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...[...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”¹⁷

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”¹⁸.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a

¹⁶CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

¹⁷TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹⁸Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que *“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.*

Concepto de la norma

El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. En tal sentido, esta causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal e impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

El presupuesto de aplicación de la causal se sustenta en la Cláusula General de Competencia establecida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

“PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concursal del mercado”.

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refiere a la causal consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 en los siguientes términos:

“(…) La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

Por lo tanto, en el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba tratados, la autoridad nacional competente deberá establecer si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca, esto es cuando un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

(...) Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro".

En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.¹⁹

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que para que estemos en presencia de indicios de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca, se deben presentar los siguientes presupuestos:

- a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal y por tanto,
- b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esto significa que debe existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal.

Así las cosas, el artículo 137 contiene una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva, que tiene por objeto evitar que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal debido al monopolio que otorga el registro marcario.

Nótese que la marca cumple diversas funciones en el mercado; a saber,

- a. Diferencia los productos y servicios que se ofertan
- b. Es indicadora de la procedencia empresarial
- c. Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- d. Concentra el Good Will del titular de la marca.
- e. Sirve de medio para publicitar los productos o servicios

Así, las marcas sirven como un mecanismo de protección al consumidor a través de sus funciones distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, evitando que se genere en el mercado engaño o confusión por equivocadas apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos.²⁰

En tal sentido, las marcas presentan una faceta positiva, que implica para su titular el derecho de uso exclusivo de su signo de manera directa o bien, la autorización de uso a terceros (licenciamiento); una faceta negativa, que supone la potestad de prohibir a terceros el uso no autorizado del signo o bien de solicitar el resarcimiento del daño causado por la ejecución de tal conducta; y una faceta informativa, comoquiera que

¹⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 279-IP-2015.

²⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 72-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

permite a los consumidores determinar el origen empresarial de los productos o servicios, e inferir a partir de ello la calidad de los mismos, derivado del vínculo surgido entre la calidad de los productos o servicios y un origen empresarial determinado. En otras palabras, la faceta informativa de las marcas permite a los consumidores adelantar un ejercicio de asociación comercial y por tanto facilitan la toma de decisiones relacionadas con la adquisición de productos o la contratación de servicios.

De manera que, si la concesión de una marca legitima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad de una solicitud de registro, debe observar si existen indicios razonables para inferir que, con la solicitud de registro, que en caso de ser exitosa otorgará un derecho de exclusiva para su titular, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, este Despacho a la luz de lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado.

Debe destacarse que la Delegatura de Propiedad Industrial, como Oficina Nacional Competente para la administración del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, está facultada por esta norma para negar un registro de marca, si de manera oficiosa o a solicitud de parte, considera que hay indicios razonables que con la solicitud de registro se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Las causales de irregistrabilidad de una marca están establecidas en los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con ellas se busca impedir que accedan al registro de una marca signos que afecten derechos de terceros, o que carezcan de los atributos intrínsecos para hacerlo, por no cumplir una función marcaria o ser engañosos o no distintivos.

Es esencial para el sistema marcario que los empresarios actúen de buena fe, principio que es básico en el ordenamiento comunitario y no tiene excepciones ya que es exigible a todo sujeto de derecho.

La buena fe “es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley”²¹. Por eso es necesario que los solicitantes de marcas obren de buena fe para que el derecho se conceda ya que se debe denegar el registro de una marca cuando la misma se obtenga de mala fe a través de una conducta fraudulenta, como sostiene el Tribunal de Justicia en los siguientes términos:

“(…) En el régimen andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro de marca que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en

²¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

el registro de una marca (numeral 2°)²². De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro de marca la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro de marca.” (Proceso 109-IP2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta).

Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias:

- 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;*
- 2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,*
- 3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.”²³*

Entonces, es claro que la mala fe no es un tema que deba ser ventilado únicamente ante el órgano judicial encargado de estudiar la nulidad de los registros de marcas, sino que también es un asunto que debe ser de especial atención en las instancias administrativas, pues su violación no solo afecta el derecho de terceros, sino que pone en riesgo el interés del público.

Acervo probatorio.

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas:

Por parte de la sociedad opositora **Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. DE C.V.:**

- Captura de pantalla tomada el 23 de septiembre de 2025.
- Posicionamiento exclusivo en Almacenes Carulla (Febrero 2025).
- Media Maratón de Floridablanca – Junio 2025.
- Gran Fondo de Caribe – Agosto 2025.
- La Solar – Mayo 2025 – Medellín.
- Festival de la Leyenda Vallenata – Abril Mayo de 2025 – Valledupar.

²² “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.

²³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 12-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

- Patrocinador del Equipo de Fútbol Unión Magdalena – 2025.
- Carrera Arboles – Abril de 2025 – Cundinamarca.
- Sponsor oficial de la Feria de Manizales Enero 2025.
- Pre- temporada Fútbol Profesional Colombiano – Enero 2025.
- Final Copa BETPLAY COLOMBIA Diciembre 2024.
- Carnaval de Blancos y negros Enero 2025.
- Patrocinador Concierto Shakira Marzo 2025.
- Carrera Allianz 15K (Octubre 2024).
- Fiestas de Cartagena (Noviembre 2024).
- Carrera de la Mujer, Bogotá Septiembre de 2024.
- Media Maratón de Valledupar Julio 2024.
- Patrocinador del Comité Olímpico Colombiano 2024.
- Patrocinador del Equipo de Fútbol Club Llaneros FC 2024.
- Festival de Música Core (Medellín Mayo 2024).
- Carrera Verde (Bogotá Abril 2024).
- Patrocinador del Equipo de Fútbol Inter de Palmira.
- Festival Petronio Álvarez (Cali Agosto 2024).
- Feria de las Flores (Medellín Agosto 2024)
- Links de las siguientes páginas web:

<https://www.facebook.com/share/FMwyQNkVDK7GWdbL/?mibextid=qi2Omg>

<https://www.instagram.com/electrolit.colombia/?hl=es>

https://www.tiktok.com/@electrolitcol?_t=8pJMnNLCKb7&_r=1

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

Signo solicitado
SUEROLITE

El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, soluciones sustitutivas de electrolitos, soluciones hidratantes y sueros.

32: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, bebidas no alcohólicas con sabor a frutas, agua para consumo que contiene electrolitos, bebidas deportivas que contiene electrolitos.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

Frente a lo relacionado con la distintividad de un signo se puede observar que esta tiene un doble aspecto:

- 1) **Distintividad intrínseca o en abstracto**, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca este tipo de distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486.
- 2) **Distintividad extrínseca o en concreto**, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la normativa en mención.

Por lo tanto, en este caso se debe analizar en primer lugar si el signo solicitado **SUEROLITE (Nominativo)** tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, debe evaluar si posee aptitud distintiva en concreto respecto de los productos que pretende distinguir en las Clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Esto dependerá, entre otros factores, de la aleatoriedad o estilización de la letra, de la mayor relevancia de los elementos gráficos del signo, de la existencia de otros signos que utilicen las mismas expresiones como signo distintivo.

Así las cosas, si bien el signo solicitado SUEROLITE (Nominativo) se compone de vocablos que, aisladamente, son de uso común o evocativos y por ende, considerados débiles para los productos solicitados, el análisis debe realizarse de manera integral. Siguiendo los parámetros jurisprudenciales que exigen evaluar la marca como una unidad indivisible, esta Dirección considera que el conjunto ostenta la distintividad intrínseca necesaria para identificar productos en las Clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional.

En efecto, aunque la expresión "SUERO" se refiere a la "*solución salina isotónica con los líquidos del organismo*" (según la RAE) lo cual se vincula con la finalidad hidratante de los

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

productos pretendidos, y el término "LITE" es una variante informal del inglés light "ligero", estos elementos no deben fraccionarse. Si bien de forma independiente podrían considerarse de uso común o inapropiables, el examen marcario prohíbe la disección del signo. La combinación de ambos vocablos crea un conjunto con la fuerza distintiva suficiente para garantizar la función de indicación de origen empresarial.

Frente a la distintividad, como elemento de la esencia de los signos distintivos, la Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestado que:

"(...) la distintividad de un marca -además de ser su característica esencial- tiene como objeto otorgarle identidad a un signo para poder ser diferenciado e individualizado frente a otros. Dicha finalidad, tiene como efecto la posibilidad de que el consumidor pueda establecer claramente, dentro del mercado, cuál es la procedencia empresarial de cada uno de los servicios ofrecidos y como ella, la facultad para adquirirlos de acuerdo con la marca que le represente la maximización de su utilidad. Así, aunque las expresiones pretendidas a registro no designen el servicio mismo o sus características, intrínsecamente no podrían vincular al consumidor/usuario con un origen empresarial determinado, pues, al coincidir con la denominación que define al signo distintivo como tal, carece de la capacidad de generar una percepción como signo distintivo²⁴".

Entonces, el signo objeto de análisis resulta ser distintivo, en la medida en que se crea un término y concepto nuevo a partir de la conjugación nueva de elementos de uso común vistos por forma separada, los cuales vistos en conjunto y como un único término permite atribuir fácilmente un origen empresarial determinado. En este orden de ideas, el público que adquiere dichos productos lograría asociarlo a un origen empresarial determinado.

Análisis de la causal de irreregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486.

Los signos genéricos son aquellos que se confunden con los productos o servicios a distinguir o equivale al nombre técnico de los mismos.

En el caso en particular, el signo solicitado a registro comprendido por la expresión **SUEROLITE**, no refiere exclusivamente a un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico de los productos. En efecto, la expresión **SUEROLITE** no designa el nombre técnico o genérico de productos tales como *Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, soluciones sustitutivas de electrolitos, soluciones hidratantes y sueros; Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, bebidas no alcohólicas con sabor a frutas, agua para consumo que contiene electrolitos, bebidas deportivas que contiene electrolitos.*

Si bien la marca solicitada a registro se compone de términos que vistos de forma independientes pueden ser considerados inapropiables en exclusiva, es importante recordar al opositor que la marca pretendida a registro debe ser analizada en conjunto, por lo que esta Dirección observa que nos encontramos frente al análisis de una marca

²⁴ COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Superintendencia de Industria y Comercio. Ref. Expediente No. 08-99314. Por medio del cual se resuelve un recurso de apelación. Signo Distintivo: GANAS PORQUE GANAS, Titular: Asociación Gremial de Instituciones Financieras.

Resolución N° 50433

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

de carácter evocativo, al componerse de términos que transmiten una idea clara al público consumidor sobre los productos pretendidos a registro.

Por lo anterior, esta Dirección concluye que el signo cuyo registro se solicita **SUEROLITE (Nominativa)** posee la función distintiva requerida ya que no se refiere a aspectos comunes y básicos de los productos ofrecidos en el mercado.

Análisis de la causal de irreregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	ELECTROLIT ZERO	SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V.	SD2022/0128247	11	5, 32	Marca	05/09/2033	Registrada
Nominativa	ELECTROLIT		13236383	10	5, 32	Marca	15/05/2034	Registrada
Mixta	ELECTROLIT PEDIÁTRICO		11055253	9	32	Marca	31/10/2031	Registrada
Mixta	Electrolit		13236386	10	5, 32	Marca	15/05/2034	Registrada
Mixta	Electrolit ¡HIDRATACIÓN TOTAL!		15241216	9	5, 32	Marca	20/10/2026	Registrada
Mixta	Electrolit		14031079	10	32	Marca	29/08/2034	Registrada
Tridimensional mixta	ELECTROLIT		15225581	10	32	Marca	23/05/2027	Registrada
Tridimensional mixta	ELECTROLIT		SD2019/0064049	11	5	Marca	01/04/2030	Registrada
Mixta	ELECTROLIT PISA		06048827	8	5	Marca	30/11/2026	Registrada
Mixta	ELECTROLIT PISA		06048831	8	5	Marca	30/11/2026	Registrada
Mixta	ELECTROLIT PISA		06048835	8	5	Marca	31/03/2029	Registrada
Mixta	ELECTROLIT PEDIÁTRICO		11055246	9	5	Marca	31/10/2031	Registrada
Mixta	ELECTROLIT		14010569	10	5	Marca	31/07/2034	Registrada
Mixta	ELECTROLIT ZERO		SD2022/0113821	11	5, 32	Marca	15/06/2033	Registrada
Nominativa	ELECTRO LIFE		SD2019/0063985	11	5, 32	Marca	01/04/2030	Registrada
Mixta	ELECTRO LIFE		SD2019/0064012	11	5, 32	Marca	01/04/2030	Registrada
Tridimensional	ELECTRO LIFE		SD2019/0064033	11	5, 32	Marca	08/04/2030	Registrada
Mixta	ELECTROLIFE		SD2019/0088145	11	5	Marca	14/05/2030	Registrada
Mixta	ELECTROLIFE		SD2019/0088223	11	32	Marca	08/05/2030	Registrada
Mixta	ELECTROLIFE		SD2019/0088231	11	5	Marca	18/05/2030	Registrada
Mixta	ELECTROLIFE		SD2019/0088238	11	32	Marca	18/05/2030	Registrada

Familia de marcas:

El hecho que la sociedad **Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. DE C.V.**, incluyan de forma reiterada la misma expresión **ELECTROLIT** y **ELECTROLIFE** 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 y servicios 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.



Ref. Expediente N° SD2025/0075728

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un término común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos y/o servicios similares o relacionados tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos y servicios que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto y/o servicio bajo la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”²⁵.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Los signos opositores
SUEROLITE	   

²⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.



Ref. Expediente N° SD2025/0075728

	  
	ELECTROLIT ZERO / ELECTROLIT / ELECTROLIT PEDIÁTRICO / Electrolit ¡HIDRATACIÓN TOTAL! / Electrolit / ELECTROLIT / ELECTROLIT / ELECTROLIT PISA / ELECTROLIT PISA / ELECTROLIT PISA / ELECTROLIT PEDIÁTRICO / ELECTROLIT / ELECTROLIFE ZERO / ELECTRO LIFE / ELCTRO LIFE / ELECTROLIFE / ELECTROLIFE / ELECTROLIFE / ELECTROLIFE Electrolit / ELECTRO LIFE (Nominativas)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:²⁶

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

²⁶ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*²⁷

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas²⁸ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada 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.”***²⁹

Comparación entre signos denominativos

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁰:

“1. 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.

2. Se establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.”³¹ Como ejemplo tenemos el

²⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

²⁸ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso

²⁹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

³⁰ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

³¹ RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

*lexema **deport** en **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**, **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.³²

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

3. 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.

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

5. 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.

6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...).³³

Análisis comparativo con la familia de marcas de titularidad de la sociedad Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. DE C.V.

Con base en los criterios mencionados, se establece que la familia de marcas de la opositora, **Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. DE C.V.**, tiene como rasgo distintivo el uso de las expresiones **ELECTROLIT** y **ELECTROLIFE**. Así las cosas, un consumidor al observar estos elementos característicos en el mercado como parte de una marca al identificar un producto, asocia el origen empresarial con la sociedad opositora, al obrar las expresiones **ELECTROLIT** y **ELECTROLIFE** como indicador de pertenencia a una familia de marcas, principalmente en el sector de bebidas hidratantes.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas en el cual, las expresiones que ha usado de forma reiteradas son **ELECTROLIT** y **ELECTROLIFE** por esta razón la misma debe gozar de una protección especial con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

Conforme a lo anterior, esta Dirección no puede desconocer la protección otorgada a la sociedad opositora en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales han sido dirigidos a perpetrar en la mente del consumidor, las expresiones **ELECTROLIT** y **ELECTROLIFE** como elemento distintivo de sus productos frente a otros competidores.

³² RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra *mujeres* contiene dos morfemas: *mujer* y *-es*.

2. m. Gram. Por oposición a lexema, **morfema** gramatical; p. ej., *de*, *no*, *yo*, *el*, *-ar*, *-s*, *-ero*.

3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal *-mos* contiene dos morfemas: *persona*, *primera*, y *número*, *plural*.

³³ TJCA Proceso N° 27-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza nominativa, compuesto por la expresión “**SUEROLITE**”. De otro lado, las marcas opositoras son de naturaleza mixta y nominativas, compuestas principalmente por las expresiones “**ELECTROLIT** y **ELECTROLIFE**” en caracteres especiales e ilustradas cada una dentro de un diseño particular para el caso de las marcas de carácter mixto.

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados SUEROLITE vs ELECTROLIT ZERO / ELECTROLIT / ELECTROLIT PEDIÁTRICO / Electrolit ¡HIDRATACIÓN TOTAL! / Electrolit / ELECTROLIT / ELECTROLIT / ELECTROLIT PISA / ELECTROLIT PISA / ELECTROLIT PISA / ELECTROLIT PEDIÁTRICO / ELECTROLIT / ELECTROLIT ZERO / ELECTROLIT / ELECTROLIFE ZERO / ELECTRO LIFE / ELCTRO LIFE / ELECTROLIFE / ELECTROLIFE / ELECTROLIFE / ELECTROLIFE / ELECTRO LIFE presentan cierta semejanza al compartir algunas partículas, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales del orden gramatical (SUEROLITE vs ELECTROLIT ZERO / ELECTROLIT / ELECTROLIT PEDIÁTRICO / ELECTROLIT ¡HIDRATACIÓN TOTAL! / ELECTROLIT / ELECTROLIT / ELECTROLIT / ELECTROLIT PISA / ELECTROLIT PISA / ELECTROLIT PISA / ELECTROLIT PEDIÁTRICO / ELECTROLIT / ELECTROLIFE ZERO / ELECTROLIT / ELECTRO LIFE / ELECTRO LIFE / ELECTROLIFE / ELECTROLIFE / ELECTROLIFE / ELECTRO LIFE) que generan que al ser pronunciados, transcritos y visualizados produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Las marcas analizadas no son confundibles entre sí. En efecto, al ser pronunciadas por el consumidor, el sonido que producen no resulta similar, debido a que no comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto y mucho menos su efecto sonoro, debido a que la pronunciación de la raíz SUERO dota a la marca solicitada de un impacto fonético totalmente distinto.

Así, al confrontar los componentes de mayor relevancia de los signos enfrentados se evidencia que en su aspecto gramatical son disímiles ya que ostentan una diferente combinación de vocales y consonantes, no obstante coincidir en la partícula “LIT³⁴”, resultando los elementos incluidos en la raíz de la marca solicitada suficiente para establecer las diferencias del orden visual, fonético y ortográfico (SUEROLITE vs ELECTROLIT ZERO / ELECTROLIT / ELECTROLIT PEDIÁTRICO / ELECTROLIT ¡HIDRATACIÓN TOTAL! / ELECTROLIT / ELECTROLIT / ELECTROLIT / ELECTROLIT PISA / ELECTROLIT PISA / ELECTROLIT PISA / ELECTROLIT PEDIÁTRICO /

34

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	Bentolit	Limited Liability Company “Hendel” (Hendel LLC)	SD2020/0011613	11	5, 32	Marca	Registrada
Nominativa	ULTRALIT	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	SD2023/0009641	11	32	Marca	Registrada
Mixta	FLALIT	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	SD2023/0067346	12	32	Marca	Registrada
Nominativa	TOMORROW LIT	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	SD2023/0009697	11	32	Marca	Registrada



Ref. Expediente N° SD2025/0075728

ELECTROLIT / ELECTROLIFE ZERO / ELECTROLIT / ELECTRO LIFE / ELECTRO LIFE / ELECTROLIFE / ELECTROLIFE / ELECTROLIFE / ELECTROLIFE / ELECTRO LIFE).

Lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que 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, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal c) del artículo 136 de la Decisión 486.

Confundibilidad con lema comercial previamente registrado

El lema comercial opositor es el siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	EL BALANCE PERFECTO DE AGUA, GLUCOSA Y ELECTROLITOS DE ELECTROLIT	SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V.	SD2018/0076425	11	5, 32	Lema Comercial	15/05/2034	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
SUEROLITE	EL BALANCE PERFECTO DE AGUA, GLUCOSA Y ELECTROLITOS DE ELECTROLIT

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos denominativos

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁵:

- “1. 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.
2. Se establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.³⁶ Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**, **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**.

³⁵ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

³⁶ RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais



Ref. Expediente N° SD2025/0075728

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.³⁷

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

3. 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.

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

5. 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.

6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...).³⁸

Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza nominativa, compuesto por la expresión **“SUEROLITE”**. De otro lado, el lema comercial opositor es de naturaleza nominativa, compuesto principalmente por la expresión **“EL BALANCE PERFECTO DE AGUA, GLUCOSA Y ELECTROLITOS DE ELECTROLIT”**.

En el presente asunto, al efectuar el examen de los signos enfrentados, esta Dirección evidencia que no existe entre ellos similitud que sea capaz de generar error en el consumidor debido principalmente a que no obstante comparten ciertos elementos, el lema comercial previo presenta elementos nominativos adicionales. Por lo tanto, la coincidencia en una partícula no puede ser precepto de negación de los signos, comoquiera que las demás sílabas que los conforman permiten su diferenciación.

Así, al confrontar los componentes de mayor relevancia de los signos enfrentados se evidencia que en su aspecto gramatical son disímiles ya que ostentan una diferente combinación de vocales y consonantes, no obstante coincidir en la partícula **“LIT”³⁹**,

³⁷ RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. *La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.*

2. m. Gram. Por oposición a lexema, **morfema** gramatical; p. ej., *de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.*

3. m. Gram. Unidad mínima de significado. *La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.*

³⁸ TJCA Proceso N° 27-IP-2016

³⁹

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	Bentolit	Limited Liability Company “Hendel” (Hendel LLC)	SD2020/0011613	11	5, 32	Marca	Registrada
Nominativa	ULTRALIT	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	SD2023/0009641	11	32	Marca	Registrada

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

resultando los elementos incluidos en la raíz de la marca solicitada suficiente para establecer las diferencias del orden visual, fonético y ortográfico (**SUEROLITE / EL BALANCE PERFECTO DE AGUA, GLUCOSA Y ELECTROLITOS DE ELECTROLIT**).

De esta manera, al contener los signos estructuras gramaticales dispares entre sí, éstos podrán coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión alguno, pudiendo el consumidor en cada caso distinguir los orígenes empresariales.

Teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

La sociedad opositora alega la notoriedad de los siguientes signos:

Signo	Titular	Cobertura
 ELECTROLIT	Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. DE C.V.	<i>Soluciones orales, líquidos, especialmente utilizados para prevenir o tratar la deshidratación, electrolitos orales y bebidas de electrolitos hidratantes (bebidas para la recuperación)</i> ”, productos comprendidos en las clases 5° y 32° de la Clasificación Internacional de Niza.
 ELECTROLIT		<i>“Bebidas de electrolitos para uso médico” y “bebidas de electrolitos hidratantes (bebidas para la recuperación)”</i> ”, productos comprendidos en las clases 5° y 32° de la Clasificación Internacional de Niza.

Pronunciamientos previos

Es de anotar que esta Dirección ya había reconocido la notoriedad de las marcas ELECTROLIT, a través de los siguientes pronunciamientos:

- Resolución N° 49501 del 28 de agosto de 2024, proferida en el Expediente N° SD2023/0112636, declaró la notoriedad del signo ELECTROLIT (Tridimensional Mixta) para identificar “*Soluciones orales, líquidos, especialmente utilizados para prevenir o tratar la deshidratación, electrolitos orales y bebidas de electrolitos hidratantes (bebidas para la recuperación)*”, productos de las Clases 5 y 32 de la

Mixta	FLALIT	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	SD2023/0067346	12	32	Marca	Registrada
Nominativa	TOMORROW LIT	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	SD2023/0009697	11	32	Marca	Registrada



Ref. Expediente N° SD2025/0075728

Clasificación de Niza, por el período comprendido entre el año 2017 y el mes de diciembre de 2023.

- Resolución N° 49544 del 28 de agosto de 2024, proferida en el Expediente N° SD2023/0110201, declaró la notoriedad del signo ELECTROLIT (Mixta) para identificar “bebidas de electrolitos para uso médico” y “bebidas de electrolitos hidratantes”, productos de las Clases 5 y 32 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre el año 2017 y el mes de diciembre de 2023.

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar que, conforme a la Resolución No. 3676 del 7 de febrero de 2025, emitida por esta Superintendencia, la sociedad opositora **Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. DE C.V**, no realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.7 de la mencionada resolución, restringiendo el pago de la tasa únicamente a la presentación de dos oposiciones, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.3 del mismo acto administrativo, análisis desarrollado previamente en la presente resolución.

En consecuencia, el estatus de notorio le ha sido reconocido y extendido dentro de un lapso en el que esta Dirección estima que aún persiste dicha condición, toda vez que, dicha notoriedad no se encuentra mermada o diluida por el tiempo transcurrido entre la última declaratoria de la misma y la fecha de la presente solicitud.

En esa medida, se realizará el examen de registrabilidad teniendo en cuenta los lineamientos jurisprudenciales y doctrinales propios que deben tenerse en cuenta cuando las marcas opositoras corresponden a un signo notorio.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
SUEROLITE	 ELECTROLIT
	 ELECTROLIT

Al hacer un estudio de registrabilidad donde la marca presuntamente afectada es notoria, se debe prestar mayor atención a la especial protección que requiere su naturaleza, ya que la posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusión que se podría causar son de tal magnitud que podría afectar severamente las condiciones del mercado del titular de la marca y a los consumidores en general.

Debe anotarse que las marcas notorias cuentan con protección contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. La protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su



Ref. Expediente N° SD2025/0075728

posición y significación exclusiva en el mercado.

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional y el grado de recordación del signo fundamento del presente trámite, el mismo es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor lato.

Riesgo de confusión:

Una vez realizado el estudio, conforme a los criterios señalados previamente, la Dirección encuentra que, las marcas objeto de confrontación no son susceptibles de generar confusión e inducir al público consumidor en error, en la medida que esta Dirección encuentra que la terminación “LIT⁴⁰” no es apto para establecer a partir de él similitudes tal y como las estructuró la sociedad opositora.

En efecto, esta Dirección observa que, desde el análisis conceptual, los signos en confrontación presentan marcadas divergencias. Mientras que la marca solicitada SUEROLITE evoca de manera directa e integral la idea de una solución hidratante ligera, el signo opositor ELECTROLIT remite a una noción técnica vinculada a los electrolitos. Por lo tanto, al evaluar la marca pretendida de forma unitaria, se concluye que las diferencias ideológicas y semánticas le otorgan una distintividad intrínseca suficiente frente a la marca notoria, impidiendo que el consumidor medio incurra en un riesgo de confusión o de asociación injustificada entre ambos orígenes empresariales.

Así, la terminación “LIT” es débil para este tipo de productos de las Clases 5 y 32 Internacional. Por lo tanto no es un elemento válido y suficiente que permita construir similitudes a partir de él, en la medida que puede ser libremente utilizado por distintos empresarios en relación con este tipo de productos.

En esa medida, las diferencias del orden fonético, ortográfico y conceptual presentes en las expresiones **SUEROLITE** y **ELECTROLIT** son suficientes para que las marcas no sean susceptibles de generar confusión en el mercado, por lo que esta Dirección no encuentra que el signo solicitado conlleve a generar confusión con la marca notoria anteriormente mencionada, en la medida en que ambas marcas de ninguna manera se pueden asociar a un origen empresarial común, debido a las diferencias previamente identificadas por parte de esta Dirección a partir de los componentes adicionales que acompañan la expresión de uso común.

40

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	Bentolit	Limited Liability Company “Hendel” (Hendel LLC)	SD2020/0011613	11	5, 32	Marca	Registrada
Nominativa	ULTRALIT	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	SD2023/0009641	11	32	Marca	Registrada
Mixta	FLALIT	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	SD2023/0067346	12	32	Marca	Registrada
Nominativa	TOMORROW LIT	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	SD2023/0009697	11	32	Marca	Registrada



Ref. Expediente N° SD2025/0075728

Explotación de la Reputación.

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto y/o servicio que identifica, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del mismo, o en otras palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la intervención del titular.

Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o explotación de su reputación y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento injustificado de la reputación de una marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique sobre productos y/o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por el signo notorio en cuestión.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del principio de especialidad en el caso de determinación de confusión o asociación, sí lo hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero de la imagen de la marca notoria.

Una vez realizado el estudio, esta Dirección encuentra que no se aportaron pruebas por parte de la sociedad opositora tendientes a demostrar que a través del signo pretendido a registro se busca el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria.

En efecto, esta Dirección no puede proteger el signo notorio a través de la aplicación de este riesgo sustentada única y exclusivamente en las supuestas semejanzas que presentan los signos al momento de su debida confrontación, en la medida que esta situación fáctica se encuentra protegida a través de la aplicación del riesgo de confusión.

Por lo tanto, en aras de salvaguardar la notoriedad del riesgo de aprovechamiento de la reputación ajena, es deber de la sociedad opositora mediante pruebas contundentes demostrar a esta Dirección que el signo pretendido a registro busca aprovecharse y beneficiarse del prestigio que tiene la marca notoria, y consecuentemente, atraer clientes hacia sus productos, haciéndoles creer que los servicios son ofrecidos por la marca notoriamente conocida.

Pérdida de Valor Publicitario o de Fuerza Distintiva.

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos y servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, en cuanto a que su significado conceptual pueda estar asociado a los servicios identificados como expresión evocativa o bien se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los mismos.

Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: *“En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados”*⁴¹

Esta Dirección quiere ser enfática en establecer que el cumplimiento de la situación fáctica que rodea la aplicación del citado riesgo debe ser debidamente acreditada por parte del titular de la marca opositora, en tanto que en el acápite probatorio no se evidencia prueba alguna que demuestre fehacientemente que el signo pretendido a registro puede causar la pérdida del valor comercial de la marca notoria.

De igual forma, el reconocimiento del estatus de marca notoria no implica per se la aplicación de todos y cada uno de los riesgos que conlleva consigo la protección de dicho estatus especial, por lo que en el caso en concreto, no se evidencia el cumplimiento de algunos de los riesgos propios de las marcas notorias.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 137 de la Decisión 486.

Presuntos actos de competencia desleal

Sobre el fin concurrencial

De cara al análisis de la causal consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486, sea lo primero establecer si entre las partes confrontadas existe un fin concurrencial, es decir que confluyan o desarrollen su actividad comercial en un mismo mercado físico o electrónico.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

*“Los competidores deben concurrir en el mismo mercado físico o electrónico. Si el supuesto y posiblemente afectado con la solicitud de registro no actúa en una relación de competencia con el solicitante de la marca, no se podría hablar de competencia desleal.”*⁴²

En el presente caso se puede evidenciar que los signos cotejados concurren en el mismo mercado y pertenecen al mismo sector de bebidas, por lo que procede en este caso analizar si con el registro como marca, del signo solicitado, podrían consolidarse actos de competencia desleal en el mercado.

⁴¹ Proceso 09-IP-2009.

⁴² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 675-IP-2017

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos.

Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los agentes económicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción.

Adicionalmente, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha obtenido el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta además que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

Esta Dirección observa que, los argumentos expuestos por parte de la sociedad opositora no resultan suficientes para inferir que la solicitud se realizó bajo un acto tendiente a perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal que consecuentemente genere la realización de actos que generen confusión en el público consumidor con respecto de los extremos en comparación, ya sea mediante imitación, aseveraciones, envíos de información, entre otros, sin encontrar indicios que permitan inferir que el presente registro fue solicitado en contravía del principio de buena fe consagrado en el artículo 83 Constitucional.

En efecto, los argumentos esgrimidos por parte de la sociedad opositora no permiten establecer que la sociedad solicitante haya realizado un acto desleal dentro del mercado colombiano a partir de la solicitud de registro de la marca objeto de estudio y con fines concurrenciales que eventualmente pueden tener como efecto la vulneración de la buena fe comercial fundados en la confundibilidad de las marcas objeto de confrontación en el mercado.

Finalmente, es preciso anotar que si bien la sociedad opositora allega una serie de pruebas que refieren al reconocimiento de la marca en el mercado, propias de una declaratoria de notoriedad, dicho elemento no es suficiente para desvirtuar el principio de buena fe comercial bajo el cual actúa la sociedad solicitante, en la medida que el mismo en sí no deja ver el actuar desleal de la sociedad solicitante al momento de solicitar el registro de la marca objeto de estudio.

De igual forma, la marca solicitada no resulta ser susceptible de causar confusión con las marcas previamente registradas, situación que desvanece el presunto actuar desleal, por lo que corresponderá a un escenario diferente analizar si su uso en el mercado se realiza o realizará de una forma diferente, en tanto esta instancia no es la competente para analizar dicha situación, máxime si se tiene en cuenta que no hay evidencia de la ocurrencia de un acto ni la magnitud del mismo a fin de establecer la violación de la buena fe comercial.

Lo anterior no obsta para que en el evento en que se configurará un uso diferente del signo solicitado en registro o en caso de que la sociedad opositora considere que la solicitud se realizó de mala fe en aras de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, la sociedad opositora pueda acudir ante las instancias competentes.

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

Consideraciones finales:

Finalmente, es oportuno anotar que el solicitante sólo podrá ejercer exclusividad sobre el signo considerado en su conjunto, más no sobre los elementos del conjunto independientemente considerados, pues estos son conceptos débilmente distintivos que pueden ser utilizados por cualquier otro empresario del sector para informar algo sobre el producto, o incluso incorporarlos de forma evocativa en un signo siempre y cuando no sea un signo idéntico o similarmente confundible con el conjunto distintivo del signo “SUEROLITE” o cualquier otro signo registrado para los productos o servicios idénticos, similares o relacionados. En otras palabras, solo es oponible el conjunto y no puede privarse a otros comerciantes de utilizar tales elementos nominativos en otra disposición o separados del contexto marcario que aquí se estudia.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposición para las Clases 5 y 32 Internacional no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales b) y f), el artículo 136 literales a), c) y h) y el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por parte del señor **Elias Carrillo Castellanos**, contra la solicitud de registro en la Clase 5 Internacional.

ARTÍCULO 2: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por parte del señor **Elias Carrillo Castellanos**, contra la solicitud de registro en la Clase 32 Internacional.

ARTÍCULO 3: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. DE C.V.**, contra la solicitud de registro en la Clase 5 Internacional.

ARTÍCULO 4: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. DE C.V.**, contra la solicitud de registro en la Clase 32 Internacional.

ARTÍCULO 5: Conceder el registro de la Marca **SUEROLITE (Nominativa)**.

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, soluciones sustitutivas de electrolitos, soluciones hidratantes y sueros.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Ref. Expediente N° SD2025/0075728

Titular: Química Schering & Schering Mannheim S.A.S
Cl 20 A No. 44 70 Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Colombia

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 6: Conceder el registro de la Marca **SUEROLITE (Nominativa)**.

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

32: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, bebidas no alcohólicas con sabor a frutas, agua para consumo que contiene electrolitos, bebidas deportivas que contiene electrolitos.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Química Schering & Schering Mannheim S.A.S
Cl 20 A No. 44 70 Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Colombia

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 7: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 8: Notificar a la sociedad **Química Schering & Schering Mannheim S.A.S**, solicitante del registro y al señor **Elías Carrillo Castellanos** y a la sociedad **Sueros Y Bebidas Rehidratantes, S.A. DE C.V.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, 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 9: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 3 de julio de 2026



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)