

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

CIUDAD

REFERENCIA : ADVERTENCIA DE IRREGISTRABILIDAD  
SOLICITUD REGISTRO MARCA : PANETTO (MIXTA) CLASES 30ª Y 43  
EXPEDIENTE : N° SD2025/0016449  
SOLICITANTE : MELISSA GOMEZ GIRALDO

RUBIELA ARIAS DE FAJARDO, con domicilio en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía N°38'984.230 de Cali, y Tarjeta Profesional N°25704 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderada de la sociedad **SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.S.**, con domicilio en Cali, Valle, Colombia, por medio del presente escrito procedo a presentar advertencia de irreregistrabilidad a la Solicitud del

Registro de la marca PANETTO  para distinguir productos de la clase 30 y servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por MELISSA GOMEZ GIRALDO, con domicilio en Cali, Valle, Colombia.

#### PRETENSIONES

1. Que se tenga en cuenta esta advertencia de irreregistrabilidad presentada por la sociedad **SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.S.**, con domicilio en Cali, Valle,

Colombia, contra la solicitud del Registro de la marca **PANETTO**  **(MIXTA)** para distinguir productos de la Clase 30ª y servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Que en consecuencia de la anterior pretensión se Niegue el Registro de la

marca PANETTO  **(MIXTA)** para distinguir productos de la Clase 30ª y

**Arias Fajardo Abogados**  
**Registros de marcas y Registros Sanitarios**

servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por MELISSA GOMEZ GIRALDO, con domicilio en Cali, Valle, Colombia.

**HECHOS**

1. **MELISSA GOMEZ GIRALDO**, con domicilio en Cali, Valle, Colombia, solicitó el

registro de la marca  **PANETTO** (MIXTA), para distinguir productos de la Clase 30ª y servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, el día 26 de Febrero de 2025, solicitud publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1061 de 17 de Marzo de 2025.

2. Mi Representada la sociedad **SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.S.**, con domicilio en Cali, Valle, Colombia, es titular del registro de las siguientes marcas:

| MARCA                                                                                                                     | CLASE       | CERTIFICADO No. | VIGENCIA   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| ARTE PANETERO                                                                                                             | 30          | 777034          | 07/05/2035 |
| ARTE PANETERO<br>Tradicion & sabor<br> | 35, 40 y 43 | 777016          | 07/05/2035 |
| GUSTO PANETERO                                                                                                            | 30          | 777815          | 19/05/2035 |

**FUNDAMENTOS DE HECHO**

1. Si bien es cierto la sociedad SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.S., con domicilio en Cali, Valle, Colombia, no presento oposición a la solicitud de la marca aquí señalada, no es menos cierto que así una marca no presente ningún tipo de oposición ese Despacho debe realizar un estudio de registrabilidad de acuerdo con

## **Arias Fajardo Abogados**

### **Registros de marcas y Registros Sanitarios**

el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que dice:

**“Artículo 150.**– Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”

2. Teniendo en cuenta el estudio de registrabilidad o el estudio de fondo que debe realizar ese Despacho, ruego tener en cuenta que la marca PANETTO

*Panetto*

Clases 30ª Y 43, cuyo registro se solicita es confundible con las marcas ARTE PANETERO clase 30, ARTE PANETERO TRADICION Y SABOR clases 35, 40 y 43 Y GUSTO PANETERO Clase 30, de mi Representada LAS CUALES FUERON REGISTRADAS CON ANTERIORIDAD, por lo cual la sociedad que aquí represento tiene un mejor derecho.

3. Las marcas en mención son iguales en los aspectos gráfico, visual, ortográfico, fonético y conceptual como se demostrará en ésta advertencia de irreregistrabilidad, ya que a simple vista se evidencia el sentido de que la comparación entre signos debe hacerse a partir de las semejanzas que existen entre ellos y no haciendo alusión a sus diferencias, porque el juego mental que se produce en un consumidor medio frente a los signos distintivos, parte de la base de relaciones mínimas entre los mismos, razón por la que siempre se apela a un parecido o similitud antes de realizar un juicio de distinción.

Así también, los criterios doctrinarios del cotejo de marcas similares concluyen que:

“Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente (...). Quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos (...). Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”(…) (como lo habíamos dicho en el párrafo inmediatamente anterior). Por esta razón, trataremos de hacer un

**Arias Fajardo Abogados**  
**Registros de marcas y Registros Sanitarios**

análisis en los numerales subsiguientes cumpliendo con los parámetros en mención.

4. Es evidente la similitud existente entre la expresión solicitada PANETTO y las marcas ARTE PANETERO, ARTE PANETERO tradición y sabor Y GUSTO PANETERO de mí Representada, ya que las reproduce en su totalidad. Una simple comparación entre los signos da muestra de ello:

**LA SIMILITUD VISUAL ES INCUESTIONABLE** ya que las expresiones son similarmente confundibles.

**MARCA SOLICITADA**



**MARCAS REGISTRADAS**



Si se tiene en cuenta que las expresiones se escriben en letra manuscrita, y que la solicitante no reivindicó colores por un momento pensemos como se verían las dos marcas en color verde:

Evidentemente se verán prácticamente igual.

5. La similitud ortográfica entre estas expresiones no admite discusión, al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que la similitud ortográfica da lugar a confusión ya que:

*“Se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia”.*

**Arias Fajardo Abogados**  
**Registros de marcas y Registros Sanitarios**

|      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
|      |  | P | A | N | E | T | T |   | O | MARCA SOLICITADA |
| ARTE |  | P | A | N | E | T | E | R | O | MARCA REGISTRADA |

|       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                  |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------|
|       |  | P | A | N | E | T | T |   | O |  | MARCA SOLICITADA |
| GUSTO |  | P | A | N | E | T | E | R | O |  | MARCA REGISTRADA |

Y como se aprecia al hacer una simple comparación entre las marcas, se determina que las mismas son muy similares, si se tiene en cuenta que la solicitante tomo la marca de mi representada y le realizo unas pequeñas modificaciones para tratar de ocultar la copia sin lograrlo, sin embargo, se observa que la expresión aquí solicitada carece de distintividad y no individualiza el producto por el contrario, fácilmente induce a error, a asociación o a confusión a los consumidores lo cual ya esta ocurriendo.

6. Al realizar el análisis de confundibilidad de las marcas PANETTO vs GUSTO PANETERO Y ARTE PANETERO, consideramos que la gran similitud existente, se origina por cuanto se trata de palabras que al realizarse sobre ellas una visión o impresión de conjunto, conllevan a riesgo de confusión que induciría a error a los consumidores respecto de los productos que identifica las marcas en cuestión.

7. Si se llegare a otorgar el registro de la expresión PANETTO, un consumidor medio y aun aquellos muy atentos podrían asumir que dichos productos y servicios son los que se identifican con las marcas ARTE PANETERO Y GUSTO PANETERO Y /o son comercializados por la sociedad **SUPERTIENDAS CAÑAVERAL SAS** y por ello se tendría que el único beneficiario de dicha confusión sería la solicitante de éste trámite por cuanto se aprovecharía del bien ganado y amplio prestigio de mi poderdante dentro del sector comercial.

Respecto a la similitud y riesgo de confusión, el Tribunal se refiere a las consecuencias de autorizar el registro de un signo con riesgo de confusión, como que “se contradice el fin de las marcas y su registro carecería de utilidad”, aspectos sobre los que precisa lo siguiente:

## **Arias Fajardo Abogados**

### **Registros de marcas y Registros Sanitarios**

*“La marca busca proteger la inversión efectuada por su titular en la obtención de una clientela, lo cual lo ha hecho a través de la publicidad, marketing, atención a sus clientes y todos los beneficios propios del producto, lo cual le hace acreedor de una preferencia del público consumidor. “La clientela formada por el empresario constituye una propiedad en el sentido amplio de la palabra. Es esta propiedad la que la ley protege en primer término”*

(...)

*“Esta identificación que se logra a través de la marca, es lo que permite al empresario competir, constituyéndose en medio para la protección de las sanas prácticas comerciales –lealtad entre comerciantes– , lo cual, además le permite a su titular proteger sus intereses económicos, ya que no corre el riesgo de que alguien aprovechándose indebidamente del prestigio o de sus esfuerzos por dar a conocer en el mercado su marca, obtenga un beneficio indebido e injusto, y lo que es peor aún, que perjudique a la marca registrada, porque si el producto imitador, es de mala calidad el público consumidor también lo asociará con la marca imitada y no lo volverá a adquirir.”*

8. Las marcas en conflicto además de ser idénticas, distinguen los mismos productos y servicios, situación que imprime a la marca solicitada PANETTO la causal de irregistrabilidad positivizada por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que dice:

ARTICULO 136. "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."

## **Arias Fajardo Abogados**

### **Registros de marcas y Registros Sanitarios**

Vemos pues como se cumplen los parámetros establecidos en este artículo, como son:

8.1. Las marcas se asemejan de tal forma que pueden inducir a confusión al público consumidor.

8.2. Las marcas distinguen los mismos productos y servicios.

Por lo anterior se concluye que las marcas aquí discutidas son similares y pueden inducir a confusión a los consumidores motivo por el cual estas marcas no pueden coexistir en el mercado.

9. Como es de conocimiento de ese Despacho, una de las características fundamentales de una marca, es que sea distintiva, es decir, que pueda diferenciar los productos de un competidor con los productos de otro, y de este modo evitar confusión al consumidor, y como se ha demostrado en esta advertencia de irregistrabilidad las marcas son idénticas, ocasionando error o confusión por parte de los consumidores. Por lo tanto, la marca PANETTO Clases 30 y 35 solicitada en este expediente no tiene la suficiente fuerza distintiva y no cumple con las características mínimas exigidas por la ley marcaria para que un signo pueda ser registrado como marca, debiendo ser por tanto negado por ese Despacho, ya que como se ha demostrado en este caso se cumple lo estipulado en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que dice:

“Artículo 135. No podrá, registrarse como marcas los signos que:

b) Carezcan de distintividad”.

10. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto quiero llamar la atención de la Administración para que al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la expresión PANETTO clases 30 y 43 de acuerdo a lo señalado por el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tenga en cuenta la existencia de las marcas registradas ARTE PANETERO Clase 30, GUSTO PANETERO clase 30 Y ARTE PANETERO tradición y sabor clases 35, 40 y 43, ya que definitivamente estos signos podrían ocasionar una confusión y/o asociación a los

**Arias Fajardo Abogados**  
**Registros de marcas y Registros Sanitarios**

consumidores, lo cual evidentemente debe evitar ese Despacho, por lo cual solicito de forma muy comedida a la Administración se niegue de oficio el registro de la

marca PANETTO  (MIXTA) clases 30 y 43, a Melissa Gómez Giraldo, con domicilio en Cali, Valle, Colombia, por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad señalada por los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**PRUEBAS**

Ruego a ese Despacho Decretar y tener como prueba el registro de las siguientes marcas:

| MARCA                                                                                                                     | CLASE       | CERTIFICADO No. | VIGENCIA   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| ARTE PANETERO                                                                                                             | 30          | 777034          | 07/05/2035 |
| ARTE PANETERO<br>Tradicion & sabor<br> | 35, 40 y 43 | 777016          | 07/05/2035 |
| GUSTO PANETERO                                                                                                            | 30          | 777815          | 19/05/2035 |

Con lo cual pretendo demostrar que mi representada tiene derechos adquiridos sobre las expresiones ARTE PANETERO Clase 30, ARTE PANETERO tradición y sabor (Mixta) CLASES 35, 40 Y 43 y GUSTO PANETERO Clase 30, razón por la cual ese Despacho debe proceder a protegerlos negando el registro de la marca aquí solicitada, además de que existen otras marcas similares a la expresión PANETTO que se pretende registrar.

**Arias Fajardo Abogados**  
**Registros de marcas y Registros Sanitarios**

**DERECHO**

Fundamento esta advertencia de irregistrabilidad en los Artículos 135 literal b), 136 literal a) y artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y demás Normas Concordantes.

**ANEXOS**

1. El poder debidamente otorgado por la sociedad **SUPERTIENDAS CAÑAVERAL SAS**.

**NOTIFICACIONES**

Mi Representada y yo, recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho, en mi dirección de correo electrónico [ariasfajardo@registrosencolombia.com](mailto:ariasfajardo@registrosencolombia.com) y/o en mi oficina ubicada en la Carrera 7 No.32-33 Oficina 1501, Bogotá, D.C., Colombia.

Atentamente,



**RUBIELA ARIAS DE FAJARDO**

C.C. 38.984.230 DE CALI.

T.P. 25704 C.S.J.