

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 71399

Ref. Expediente N° SD2025/0011495

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 12 de febrero de 2025, INVERSIONES STRUVAY S.A.S, solicitó el registro de la Marca GASTRO FEST CASTILLA PLAZA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1062, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

¹ 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial.

41: Organización de eventos recreativos; organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales; organización de eventos con fines de entretenimiento; organización de eventos con fines culturales; actividades culturales; dirección de eventos culturales; organización de congresos y conferencias con fines culturales y educativos; organización de eventos culturales; dirección de eventos de entretenimiento; organización de eventos de entretenimiento; organización de eventos musicales; organización y dirección de eventos culturales; organización y preparación de espectáculos musicales y otros eventos culturales y artísticos.

Ref. Expediente N° SD2025/0011495

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente solicitada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	GASTRO FEST "SABORES DE MI TIERRA"	Esteban Gutierrez Rojas	SD2024/0135138	12	35	Marca	Bajo Examen de Fondo	En tramite

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

- a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.
- b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
- c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0011495

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca previamente solicitada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Así mismo en el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, estableció que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son confundibles, en la medida en que es el elemento nominativo el que mayor relevancia presenta entre los conjuntos bajo estudio.

En efecto, al analizar en conjunto las denominaciones “GASTRO FEST CASTILLA PLAZA” y “GASTRO FEST SABORES DE MI TIERRA”, se evidencia una clara similitud a nivel conceptual, gramatical y fonético, principalmente por la presencia del elemento



Ref. Expediente N° SD2025/0011495

común y preponderante “GASTRO FEST”, que constituye el núcleo distintivo de ambos signos.

Este término, sin embargo, es ampliamente utilizado en el ámbito gastronómico para aludir a festivales o eventos culinarios, lo que le confiere un carácter genérico y descriptivo respecto del tipo de servicios que se pretende identificar. En consecuencia, su capacidad distintiva se ve considerablemente debilitada, reduciendo su aptitud para individualizar de manera efectiva un origen empresarial concreto.

Si bien el solicitado contiene elementos adicionales como las expresiones “CASTILLA PLAZA” y el componente gráfico, tales adiciones no resultan suficientes para disipar el riesgo de asociación o confusión entre los signos comparados, toda vez que el consumidor medio, al encontrar eventos con la denominación “GASTRO FEST” seguidos de expresiones complementarias, podría razonablemente asumir que se trata de una misma línea de productos o servicios organizados por un mismo titular o grupo empresarial vinculado.

En este contexto, la coincidencia sustancial en el elemento central, unido a la naturaleza débilmente distintiva de “GASTRO FEST”, incrementa el riesgo de confusión o asociación indirecta en el mercado, comprometiendo la función principal de la marca como indicador de origen empresarial.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial.

Clase 41: Organización de eventos recreativos; organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (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° SD2025/0011495

actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales; organización de eventos con fines de entretenimiento; organización de eventos con fines culturales; actividades culturales; dirección de eventos culturales; organización de congresos y conferencias con fines culturales y educativos; organización de eventos culturales; dirección de eventos de entretenimiento; organización de eventos de entretenimiento; organización de eventos musicales; organización y dirección de eventos culturales; organización y preparación de espectáculos musicales y otros eventos culturales y artísticos.

El signo previamente solicitado identifica:

Expediente	Servicios
-------------------	------------------

SD2024/0135138 Clase 35: Organización de ferias comerciales.

Conexidad competitiva entre los servicios de la marca previamente solicitada y los del signo pretendido en la clase 35 Internacional (Complementariedad - Razonabilidad)

Para esta Dirección, existe conexidad competitiva entre los servicios cotejados correspondientes a la clase 35 del signo solicitado y de la marca antecedente, en la medida en que pertenecen a un mismo nicho comercial y se dirigen a un público objetivo similar.

Esto por cuanto ambos signos amparan servicios relacionados, especialmente, con la promoción, gestión y dinamización de actividades comerciales, lo cual evidencia una complementariedad funcional y económica. Por un lado, los servicios de “Organización de ferias comerciales” (amparados por la marca antecedente) constituyen herramientas estratégicas para la exposición, publicidad y networking empresarial. Por el otro, los servicios reivindicados por el signo solicitado, a saber: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial”, guardan estrecha relación con la planificación, ejecución y soporte de dichas actividades promocionales.

Asimismo, es común que empresas dedicadas a la organización de ferias y eventos comerciales ofrezcan, de manera conjunta o como parte de su portafolio, servicios de publicidad, asesoría en gestión empresarial o administración comercial, con el fin de brindar soluciones integrales en el ámbito del mercadeo y la visibilidad comercial.

Dicha proximidad en el mercado relevante permite concluir que los servicios enfrentados no solo comparten una finalidad económica común, sino que además pueden prestarse por los mismos operadores y dirigirse a los mismos destinatarios, lo que incrementa de manera significativa el riesgo de confusión o de asociación indirecta entre los signos cotejados, desde la perspectiva del consumidor medio.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 35 del signo previamente solicitado y los servicios del signo pretendido en la clase 41 Internacional (Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Ref. Expediente N° SD2025/0011495

En el presente caso, si bien los servicios reivindicados por el signo solicitado relacionados con la organización de eventos recreativos, conciertos, festivales y actividades culturales, comprendidos en la clase 41 y los servicios amparados por la marca previamente solicitada referidos a la organización de ferias comerciales, en la clase 35 pertenecen, en principio, a categorías clasificatorias distintas, existe conexidad competitiva entre ellos.

Esto se sustenta en el hecho de que, en la práctica del mercado, los eventos culturales y recreativos frecuentemente se integran o complementan con actividades comerciales, tales como ferias, exposiciones, stands promocionales y espacios de venta o patrocinio. A su vez, las ferias comerciales suelen incorporar activaciones culturales o musicales como parte de su estrategia de atracción de público y generación de experiencias.

De este modo, los servicios enfrentados pueden ser ofrecidos por un mismo proveedor o bajo una misma estrategia empresarial, compartir infraestructura, logística, canales de promoción, públicos destinatarios y finalidad económica, por lo que el consumidor podría razonablemente suponer una procedencia empresarial común entre los signos en disputa.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca GASTRO FEST CASTILLA PLAZA (Mixta) para distinguir servicios comprendido en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por INVERSIONES STRUVAY S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca GASTRO FEST CASTILLA PLAZA (Mixta) para distinguir servicios comprendido en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por INVERSIONES STRUVAY S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a INVERSIONES STRUVAY S.A.S, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

⁵ 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial.

⁶ 41: Organización de eventos recreativos; organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales; organización de eventos con fines de entretenimiento; organización de eventos con fines culturales; actividades culturales; dirección de eventos culturales; organización de congresos y conferencias con fines culturales y educativos; organización de eventos culturales; dirección de eventos de entretenimiento; organización de eventos de entretenimiento; organización de eventos musicales; organización y dirección de eventos culturales; organización y preparación de espectáculos musicales y otros eventos culturales y artísticos.

Resolución N° 71399

Ref. Expediente N° SD2025/0011495

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 16 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS