

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 73255

Ref. Expediente N° SD2025/0015801

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 25 de febrero de 2025, GELATERIA TRAMONTI S.A.S, solicitó el registro de la Marca GELATERIA TREMONT GELATO ARTESANAL ITALIANO (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, 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.

¹ **30:** Gelato [helados cremosos a la italiana]; mezclas para helados cremosos; productos de pastelería italianos; helados italianos; sucedáneos del helado cremosos; helados cremosos veganos; helados cremosos de frutas; helados cremosos de frutas en palito o en barra; mermeladas artesanales [salsas]; cucuruchos para helados cremosos; espesantes para helados cremosos; productos de repostería italianos; postres a base de helado; crepes.

35: Servicios de tiendas mayoristas de helados cremosos; servicios de tiendas mayoristas en línea de helados cremosos; servicios de tiendas minoristas de helados; servicios de tiendas minoristas en línea de helados cremosos; servicios de venta al por mayor de helados; servicios de venta al por menor de helados.

43: Heladerías; servicios de catering para servir helados cremosos; servicios de heladerías; servicios de restauración de comida italiana.

Ref. Expediente N° SD2025/0015801

Concepto de la norma

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	ENTREMONT	ENTREMONT ALLIANCE	97060777	7	29	Marca	Registrada	26 jun. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0015801

El signo solicitado	La marca registrada
	ENTREMONT

Jurisprudencia

Análisis en comparación de marcas nominativas y mixtas

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el elemento nominativo GELATERIA TREMONT GELATO ARTESANAL ITALIANO / ENTREMONT, de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas.

Así las cosas, examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, por cuanto la marca solicitada imita la marca previamente registrada, lo que se aprecia en la coincidencia en sus cadenas vocálicas y consonánticas, en la expresión arbitraria dentro de los conjuntos comparados (GELATERIA **TREMONT** GELATO ARTESANAL ITALIANO / **ENTREMONT**), sin que la omisión de la sílaba EN de la marca antecedente así como la adición de las expresiones GELATERIA y GELATO ARTESANAL ITALIANO, sean suficientes para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de la marca registrada.



Ref. Expediente N° SD2025/0015801

Por otra parte, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

Ahora bien, pese a que el signo solicitado incluye como elemento gráfico la representación de un cono de helado y la denominación solicitada con tipografía particular, esto no es suficiente para alejarla de la marca registrada, dadas las similitudes ortográficas y fonéticas antes señaladas.

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:

30: Gelato [helados cremosos a la italiana]; mezclas para helados cremosos; productos de pastelería italianos; helados italianos; sucedáneos del helado cremosos; helados cremosos veganos; helados cremosos de frutas; helados cremosos de frutas en palito o en barra; mermeladas artesanales [salsas]; cucuruchos para helados cremosos; espesantes para helados cremosos; productos de repostería italianos; postres a base de helado; crepes.

35: Servicios de tiendas mayoristas de helados cremosos; servicios de tiendas mayoristas en línea de helados cremosos; servicios de tiendas minoristas de helados; servicios de tiendas minoristas en línea de helados cremosos; servicios de venta al por mayor de helados; servicios de venta al por menor de helados.

43: Heladerías; servicios de catering para servir helados cremosos; servicios de heladerías; servicios de restauración de comida italiana.

El signo previamente registrado identifica:

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° SD2025/0015801

Expediente	Productos
------------	-----------

97060777	(29): Leche, mantequilla, quesos y otros productos lácteos.
----------	---

Conexidad entre los productos de la clase 30 (marca solicitada) y los productos de la clase 29 (marca registrada)

La interpretación prejudicial 100-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que, para analizar la conexión competitiva entre productos, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto análisis, tal como lo expresa el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas.

Es así, como para determinar el vínculo o conexión en el presente caso, tomaremos en consideración el criterio sustancial de la razonabilidad entre los productos.

De acuerdo con lo anterior, tanto la marca solicitada, como la marca registrada distinguen productos alimenticios, que, a pesar de estar amparados en clases distintas del nomenclador internacional, son alimentos que tienen disponibilidad de consumo inmediato; pueden ser usados conjuntamente en diversas preparaciones, así la leche y los productos lácteos de la clase 29 suelen ser la base de la preparación de productos como los helados y crepes; además los helados son considerados como productos lácteos. Muchas empresas diversifican sus portafolios y ofrecen a los consumidores productos alimenticios tanto de la clase 29 como de la 30, por lo que el consumidor, guiado por las dinámicas actuales del mercado podría encontrar razonable que estos productos tengan un mismo origen empresarial.

Conexidad entre los servicios de la clase 35 (marca solicitada) y los productos de la clase 29 (marca registrada)

De acuerdo con lo anterior, tanto la marca solicitada, como la registrada distinguen productos y servicios relacionados con alimentos, que además se enmarcan dentro de la categoría de alimentos lácteos, y es cada día más frecuente que el empresario que se dedique a la fabricación de dichos productos, pueda hacer lo propio e incursione en actividades de comercialización, agrupamiento y venta, a través de establecimientos, métodos y diversas herramientas dispuestas para tal servicio, por lo que, bajo un mismo mercado objetivo, puede llevar a que coincidan no solo en los mismos canales, sino que compartan los mismos medios de promoción y publicidad, generando una idea errónea de asociación en el público consumidor y un riesgo latente de confusión.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 43 (marca solicitada) y los productos de la clase 29 (marca registrada)

En el análisis de los productos alimenticios de las clases 29 de la marca registrada y los servicios de la clase 43 del signo solicitado, se encuentra aplicable el criterio de razonabilidad. El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Escenario que se presenta en este caso, y dado que, aunque los signos identifican

Ref. Expediente N° SD2025/0015801

productos y servicios comprendidos en clases diferentes del nomenclador internacional, por un lado, la clase 29 y, por otro lado, los servicios de la clase 43, dada su cobertura esta Dirección encuentra que es posible que el consumidor piense que los productos proceden del mismo empresario, pues es habitual que el empresario que fabrica los productos alimenticios (clase 29) incursione o al mismo tiempo preste los servicios de restauración de la clase 43 del signo solicitado, y a fin de ampliar el portafolio de su oferta, elaboran su propia línea de productos alimenticios que se caracterizan por estar listos para su distribución, valiéndose de las instalaciones de los establecimientos donde presentan los servicios de procuración de alimentos para comercializarlos y así cumplir con su objetivo original.

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 GELATERIA TREMONT GELATO ARTESANAL ITALIANO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por GELATERIA TRAMONTI S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca GELATERIA TREMONT GELATO ARTESANAL ITALIANO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por GELATERIA TRAMONTI S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca GELATERIA TREMONT GELATO ARTESANAL ITALIANO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por GELATERIA TRAMONTI S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

⁵ **30:** Gelato [helados cremosos a la italiana]; mezclas para helados cremosos; productos de pastelería italianos; helados italianos; sucedáneos del helado cremoso; helados cremosos veganos; helados cremosos de frutas; helados cremosos de frutas en palito o en barra; mermeladas artesanales [salsas]; cucuruchos para helados cremosos; espesantes para helados cremosos; productos de repostería italianos; postres a base de helado; crepes.

⁶ **35:** Servicios de tiendas mayoristas de helados cremosos; servicios de tiendas mayoristas en línea de helados cremosos; servicios de tiendas minoristas de helados; servicios de tiendas minoristas en línea de helados cremosos; servicios de venta al por mayor de helados; servicios de venta al por menor de helados.

⁷ **43:** Heladerías; servicios de catering para servir helados cremosos; servicios de heladerías; servicios de restauración de comida italiana.

Resolución N° 73255

Ref. Expediente N° SD2025/0015801

ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 19 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS