

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 73959

Ref. Expediente N° SD2025/0007219

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 30 de enero de 2025, PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP, solicitó el registro de la Marca ROLL UP WITH PIZZA (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061, 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 irregistrabilidad 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 irregistrabilidad 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:** Masa preparada a base de harinas de trigo, con: agua, aceites vegetales, leudantes, mejorantes de panificación, sal y azúcar, la cual se extiende para ser rellena con diversos ingredientes tales como: carnes de res, cerdo, pollo, pavo, pescados, mariscos, embutidos, carnes frías, frutas, vegetales, especias, condimentos, semillas, rellenos dulces, rellenos salados y quesos, misma que se enrolla para posteriormente ser horneada; lasaña, espaguetis y sándwiches o emparedados tipo submarino; macarrones [pastas alimenticias]; masa para hornear; panecillos; pastas alimenticias; palitos de pan; pan (incluido en esta clase), bolitas de pan frito y recién horneado; botanas a base de harina; salsas [condimentos]; salsas para pastas alimenticias.

43: Servicios de restaurantes o servicios de restauración (alimentación) y servicios para llevar; servicios de bar; servicios de cafés; decoración de alimentos; servicios de catering; información y asesoramiento en materia de preparación de comidas; servicios de restaurantes; servicios de bares de comida rápida; servicios de alimentos para llevar.

Ref. Expediente N° SD2025/0007219

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
Mixta	ROLL UP	ROLL COMPANY S.A.S.	SD2021/0015015	11	43	Marca	Registrada	21 feb. 2032

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° SD2025/0007219

El signo solicitado	La marca registrada
ROLL UP WITH PIZZA	ROLL UP  ROLL UP Sushi.Burrito

Jurisprudencia

Comparación marcas mixtas y nominativas

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 es el elemento nominativo de cada signo 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 y servicios protegidos con estas marcas. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado **ROLL UP WITH PIZZA** hace parte del signo antecedente **ROLL UP**, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado. De esta manera, el signo solicitado resulta confundible con el signo antecedente.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0007219

conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Masa preparada a base de harinas de trigo, con: agua, aceites vegetales, leudantes, mejorantes de panificación, sal y azúcar, la cual se extiende para ser rellena con diversos ingredientes tales como: carnes de res, cerdo, pollo, pavo, pescados, mariscos, embutidos, carnes frías, frutas, vegetales, especias, condimentos, semillas, rellenos dulces, rellenos salados y quesos, misma que se enrolla para posteriormente ser horneada; lasaña, espaguetis y sándwiches o emparedados tipo submarino; macarrones [pastas alimenticias]; masa para hornear; panecillos; pastas alimenticias; palitos de pan; pan (incluido en esta clase), bolitas de pan frito y recién horneado; botanas a base de harina; salsas [condimentos]; salsas para pastas alimenticias.

43: Servicios de restaurantes o servicios de restauración (alimentación) y servicios para llevar; servicios de bar; servicios de cafés; decoración de alimentos; servicios de catering; información y asesoramiento en materia de preparación de comidas; servicios de restaurantes; servicios de bares de comida rápida; servicios de alimentos para llevar.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente: Servicios

SD2021/0015015 (43): Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados, toda vez que, se trata de *servicios de restauración* ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

Adicionalmente, puede el consumidor considerar que un empresario que se desempeña en un sector específico como el de los *servicios de restauración* (clase 43) busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos del mismo sector, como el de la preparación de *masas, pastas y pasteles* (clase 30), por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y/o prestaciones

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

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0007219

ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

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 ROLL UP WITH PIZZA (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

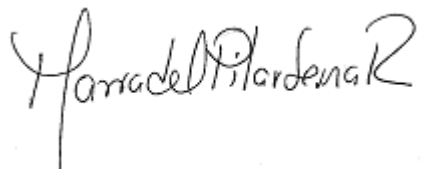
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca ROLL UP WITH PIZZA (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 22 de septiembre de 2025



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO

⁵ **30:** Masa preparada a base de harinas de trigo, con: agua, aceites vegetales, leudantes, mejorantes de panificación, sal y azúcar, la cual se extiende para ser rellena con diversos ingredientes tales como: carnes de res, cerdo, pollo, pavo, pescados, mariscos, embutidos, carnes frías, frutas, vegetales, especias, condimentos, semillas, rellenos dulces, rellenos salados y quesos, misma que se enrolla para posteriormente ser horneada; lasaña, espaguetis y sándwiches o emparedados tipo submarino; macarrones [pastas alimenticias]; masa para hornear; panecillos; pastas alimenticias; palitos de pan; pan (incluido en esta clase), bolitas de pan frito y recién horneado; botanas a base de harina; salsas [condimentos]; salsas para pastas alimenticias.

⁶ **43:** Servicios de restaurantes o servicios de restauración (alimentación) y servicios para llevar; servicios de bar; servicios de cafés; decoración de alimentos; servicios de catering; información y asesoramiento en materia de preparación de comidas; servicios de restaurantes; servicios de bares de comida rápida; servicios de alimentos para llevar.

Ref. Expediente N° SD2025/0007219

DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

