

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74879

Ref. Expediente N° SD2025/0004084

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 21 de enero de 2025, FELIPE ANDRES PASTRANA VALENCIA, solicitó el registro de la Marca GUARAPOS RESTAURANTE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, 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

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,

¹ 43: Servicios de restauración [alimentación]; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de comidas preparadas; servicios de preparación de alimentos.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0004084

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:

Tip o	Signo	Titular	Expediente	Niz a	Clas e	Trámit e	Estado	Vigencia
Mixta	GUARAPITO S STORE	GUARAPITO S STORE S.A.S	SD2020/007678 9	11	43	Marca	Registrad a	25/06/203 1

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0004084

El signo solicitado	La marca registrada
 GUARAPOS RESTAURANTE	 GUARAPITOS STORE

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad. El signo solicitado reproduce la marca registrada con la simple variación del diminutivo al sustantivo en plural **GUARAPITOS / GUARAPOS** sin que esta simple mutación varié el contenido semántico de los referidos signos aunado a que el elemento gráfico de los signos es similar al utilizar tipos de letras y reivindicación de color afines.

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.

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:



Ref. Expediente N° SD2025/0004084

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

43: Servicios de restauración [alimentación]; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de comidas preparadas; servicios de preparación de alimentos.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente: SD2020/0076789, clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. Suministro de información sobre servicios de bares; suministro de información sobre servicios de alojamiento temporal; servicios de cafeterías; servicios de cafeterías de autoservicio; servicios de cafeterías y comedores; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés; servicios de bares y de catering; servicios de bares y coctelerías; servicios de bares y restaurantes; servicios de bares especializados en vinos; servicios de bares de té; servicios de bares de shisha; servicios de bar; servicios de bares de café y té; servicios de bares de comida rápida; servicios de cafés y bares de zumos; servicios de cafés y cafeterías; pizzerías; preparación de comida española de consumo inmediato; preparación y suministro de comidas y bebidas de consumo inmediato; preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir en locales de venta minorista; preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir in situ o para llevar; prestación de servicios de bares; provisión de alimentos y bebidas a pacientes y huéspedes; servicio de bebidas en tabernas cerveceras; restaurantes de comidas selectas; restaurantes de autoservicio; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas en confiterías especializadas en rosquillas; servicio de comidas y bebidas en granjas (cafeterías); servicio de comidas y bebidas en locales de venta minorista y de comidas para llevar; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicio de comidas y bebidas en tabernas; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicio de comidas y bebidas para huéspedes; servicio de comidas y bebidas [servicios de camareros]; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de zumo de frutas; servicios ambulantes de cafetería para el suministro de comidas y bebidas; servicios de bares de comida rápida y comedores; servicios de bares y tabernas; servicios de bufé para coctelerías; servicios de bufés de ensaladas; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]; servicios de catering a domicilio; servicios de catering de comida cantonesa; servicios de catering de comida española; servicios de catering de comida europea; servicios de salón de cócteles; servicios de suministro de comidas y bebidas, así como servicios de alojamiento temporal; servicios de taberna; suministro de alimentos y bebidas; suministro de comidas de consumo inmediato; suministro de comidas y bebidas

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° SD2025/0004084

a centros de congresos; suministro de comidas y bebidas a centros de exposición; suministro de comidas y bebidas a centros de ferias y exposiciones; suministro de comidas y bebidas en cafeterías de comidas rápidas; suministro de comidas y bebidas en cibercafés; suministro de comidas y bebidas en confiterías especializadas en rosquillas; suministro de comidas y bebidas en el marco de servicios de recepción; suministro de comidas y bebidas en restaurantes y bares; suministro de comidas y bebidas en tabernas; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; suministro de comidas y bebidas para cócteles; suministro de comidas y bebidas para huéspedes..

De la anterior relación, se establece que el signo solicitado pretende identificar servicios de la clase 43, los cuales no solo se encuentran dentro de la misma clase protegida por la marca registrada que sirve de antecedente, sino que, además, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata de servicios de restauración.

En el caso concreto, es clara la conexión competitiva existente entre los signos confrontados, en la medida en que los dos comparten el género, la naturaleza y finalidades y son adquiridos por consumidores no especializados, dejando esto como consecuencia que el público los pueda relacionar a un mismo origen empresarial.

De igual forma existe el riesgo de confusión dada la posibilidad que el consumidor pueda vincular una serie de servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los servicios para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo generando la idea errónea de que se trata de prestaciones que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaria del signo ya registrado o una nueva línea de servicios de la empresa titular de la marca, siendo contrario a la realidad.

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 GUARAPOS RESTAURANTE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por FELIPE ANDRES PASTRANA VALENCIA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a FELIPE ANDRES PASTRANA VALENCIA, 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.

Resolución N° 74879

Ref. Expediente N° SD2025/0004084

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de septiembre de 2025



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