

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79075

Ref. Expediente N° SD2025/0002295

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 14 de enero de 2025, BONBONDY GROUP SAS, solicitó el registro de la Marca **FLUFFY STAR** (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. 1056, 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.

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 cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de preparación de alimentos y bebidas; servicios de restauración [alimentos y bebidas].

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° SD2025/0002295

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	Floffy sweet banana's	Clara Elisa Mallorga Cardenas	SD2024/0056963	12	43	Marca	Registrada	8/04/2035

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	Radicación
Mixta	FLUFFY BAKERY	Luna Jaramillo hilse	SD2024/0103649	12	43	Marca	Bajo Examen de Fondo	5/ 10/2024

•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 (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° SD2025/0002295

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada y 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles:

FLUFFY STAR / FLOFFY SWEET BANANA'S

En primer lugar, desde el punto de vista ortográfico, ambos signos presentan coincidencia sustancial en la raíz y terminación respecto de **FLUFFY/FLOFFY**, que se reproduce en igual secuencia de letras con una variación mínima en la vocal central. Esta similitud, reforzada por la misma extensión y disposición de caracteres, genera una apariencia ortográfica similar que puede llevar al consumidor a percibirlos como vinculados o variantes de una misma marca.

En segundo lugar, fonéticamente, los signos reproducen una sonoridad muy próxima, pues **FLUFFY** y **FLOFFY** comparten idéntica estructura silábica y acentuación en la primera sílaba. La diferencia en el fonema intermedio no neutraliza la semejanza auditiva, ya que el ritmo y la cadencia de pronunciación resultan prácticamente equivalentes. Esta coincidencia sonora dominante refuerza la posibilidad de que el consumidor los perciba como marcas de un mismo titular o empresario.



Ref. Expediente N° SD2025/0002295

FLUFFY STAR / FLUFFY BAKERY

En este caso se encuentra que desde el plano ortográfico, ambos signos coinciden de manera íntegra en el vocablo “**FLUFFY**”, reproducido con idéntica secuencia de letras y ubicado en posición inicial en los dos conjuntos. Este término constituye el núcleo visual y denominativo de mayor impacto, generando una impresión ortográfica que domina la percepción del consumidor. La presencia de este elemento común refuerza la posibilidad de asociación y dificulta la individualización de los signos.

En segundo lugar, fonéticamente, los signos comparten de forma idéntica la secuencia sonora /flu.fi/, correspondiente al término “**FLUFFY**”. Este vocablo, breve y de fácil recordación, constituye el elemento dominante de la pronunciación en ambos signos, por lo que la adición de “**STAR**” o “**BAKERY**” no logra contrarrestar la semejanza auditiva. El consumidor percibe la misma raíz respecto de los fonemas coincidentes F-L-U-F-F-Y, lo que puede inducir que los consumidores consideren que se trata de marcas del mismo titular.

Por otra parte, la incorporación de elementos gráficos en el signo solicitado, consistentes en un diseño común con segmentación de imagen y denominación que incluye el vocablo coincidente, no resulta suficiente para sustentar su diferenciación frente a los signos que gozan de protección marcaria. Por el contrario, dichas características refuerzan las similitudes previamente señaladas y podrían llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación gráfica de una marca que ya conoce.

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 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 servicios ⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 43: Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de preparación de alimentos y bebidas; servicios de restauración [alimentos y bebidas].

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° SD2025/0002295

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2024/0056963 clase 43: Servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurantes de comidas rápidas.

Expediente SD2024/0103649 clase 43: Preparación de alimentos hechos de cereales; Preparación de pan y productos de panadería; Preparación de productos de pastelería y harina.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 43 y las prestaciones de la clase 43 de los antecedentes SD2024/0056963 SD2024/0103649 (principio de razonabilidad y sustituibilidad)

En este caso se encuentra, se observa conexidad competitiva por razonabilidad, toda vez que los servicios solicitados de cafés, cafeterías, preparación de alimentos, restaurantes y restauración comparten el mismo ámbito de actividad que los amparados por los antecedentes, tales como restaurantes de comidas rápidas, comidas para llevar y preparación de alimentos de panadería, pastelería y harina. En la práctica del mercado, resulta usual que un mismo establecimiento o empresario ofrezca de manera integrada tanto servicios de cafetería y restaurante como comidas rápidas, comidas para llevar y productos de panadería o pastelería. Esto permite concluir que el consumidor tiene una expectativa razonable de que todos estos servicios provienen de un mismo origen empresarial, generándose riesgo de confusión en el público.

De igual manera, se presenta conexidad competitiva por sustituibilidad, en la medida en que los servicios de cafés, cafeterías, restaurantes y restauración solicitados pueden ser elegidos por el consumidor en sustitución de los servicios de restaurantes de comidas rápidas, comidas para llevar y preparación de alimentos de panadería y pastelería protegidos por los antecedentes. Desde la perspectiva del usuario, ambos tipos de servicios cumplen la misma finalidad de satisfacer necesidades de alimentación y bebida en un entorno de consumo inmediato, por lo que la elección entre uno y otro resulta intercambiable. Esta posibilidad de sustitución acentúa la confusión, pues el consumidor puede asumir que todos los servicios provienen de un mismo origen empresarial.

Conforme a lo anterior, dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los servicios, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0002295

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **FLUFFY STAR** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por BONBONDY GROUP SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a BONBONDY GROUP SAS, 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 3 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **43:** Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de preparación de alimentos y bebidas; servicios de restauración [alimentos y bebidas].