

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84916

Ref. Expediente N° SD2025/0032315

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 19 de abril de 2025, la señora ANGELA PATRICIA AVELLA ORTEGA, solicitó el registro de la Marca Pelao Lo hacemos por ti. (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, 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 29: Chips de platano, platano tajado, trozos de platano, platano prensado.

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° SD2025/0032315

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 marcas previamente registradas y solicitadas

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/ Presentación
Mixta	ELOTY D'PELAO	JUAN CARLOS ARIAS	SD2024/0118214	12	30	Marca	Bajo Examen de Fondo	15/11/2024
Mixta	De Pelao Productos Alimenticios	David José Chavarro Acuña	SD2022/0137518	11	30	Marca	Registrada	16/04/2034

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° SD2025/0032315

El signo solicitado	Las marcas registradas / previamente solicitada
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado 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

En relación con el examen de registrabilidad del signo PELAO LO HACEMOS POR TI, esta Dirección procede a efectuar el análisis comparativo frente a los signos previamente registrados ELOTY D’PELAO y DE PELAO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, con el fin de determinar la posible existencia de riesgo de confusión de cara al consumidor.

PELAO LO HACEMOS POR TI y ELOTY D’PELAO

Esta Dirección observa que los signos resultan ortográfica y fonéticamente confundibles, dado que el signo solicitado reproduce el elemento preponderante del signo antecedente, PELAO generando un impacto sonoro y visual idéntico al ser pronunciados y leídos mediante los mismos fonemas y grafemas de las letras /p,e,l,a,o/ además, los elementos nominativos adicionales “LO HACEMOS POR TI” y la supresión de la expresión “ELOTY D” no poseen la suficiente fuerza distintiva para eliminar el riesgo de confusión, pues, dadas las semejanzas identificadas, el consumidor podría concluir erróneamente que se trata de una variación o extensión del signo previamente registrado.

PELAO LO HACEMOS POR TI y DE PELAO PRODUCTOS ALIMENTICIOS

De igual forma, se advierte la existencia de similitudes ortográficas y fonéticas entre los signos, dado que el signo pretendido reproduce la secuencia de consonantes y vocales (P–E–L–A–O) presente en la marca registrada, generando una impresión fonética y visual muy próxima. En este contexto, la inclusión de la expresión “LO HACEMOS POR TI” y la supresión de los elementos “DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS” no constituyen elementos diferenciadores suficientes, debido a la alta recordación del elemento común “PELAO”, lo



Ref. Expediente N° SD2025/0032315

cual refuerza el riesgo de confusión en el público consumidor respecto del posible origen empresarial de los signos.

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 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 productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 29: Chips de platano, platano tajado. trozos de platano, platano prensado.

Los signos previamente registrados o solicitados identifican:

Expediente SD2024/0118214 Clase 30: Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

Expediente SD2022/0137518 Clase 30: Chips de maíz; harina de maíz; maíz molido; maíz preparado; maíz procesado; nachos [chips de tortillas de maíz]; productos alimenticios a base de maíz; snacks a base de maíz.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 29 y los productos de la clase 30 internacional (Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, atendiendo a las condiciones reales del mercado, podría considerar razonable que los productos en cuestión provienen de un mismo origen empresarial. En ese sentido, verificada la cobertura de los signos en estudio, esta Dirección observa que es posible determinar la existencia de conexidad competitiva entre los mismos, puesto que, aunque se trate de productos en diferente clasificación internacional, conforme a las prácticas comerciales actuales, el consumidor promedio podría razonablemente asumir que son ofrecidos por el mismo empresario.

En efecto, se observa que los productos amparados por el signo solicitado “*chips de plátano, plátano tajado, trozos de plátano y plátano prensado*” y aquellos protegidos por las marcas antecedentes en la clase 30 comparten una naturaleza y finalidad similar, al tratarse de alimentos destinados al consumo humano y de uso habitual, en particular “chips de maíz” y “preparaciones a base de cereales”. Esta coincidencia puede llevar al consumidor a percibirlos como pertenecientes al mismo entorno alimenticio, lo que incrementa la posibilidad de asociación en cuanto a su origen empresarial.

Asimismo, se advierte que los productos en comparación comparten canales de comercialización y distribución, pues suelen ofrecerse en los mismos puntos de venta, como supermercados, tiendas minoristas o panaderías, coincidiendo así en el mismo entorno comercial y publicitario. De igual forma, en el mercado es habitual que una misma empresa

⁴ Ibidem, p. 2.

Resolución N° 84916

Ref. Expediente N° SD2025/0032315

del sector alimentario produzca y distribuya tanto snacks de frutas o tubérculos (clase 29) como productos de panadería, alimentos a base de maíz, confitería o bebidas instantáneas (clase 30), aprovechando su infraestructura industrial y red de distribución.

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección considera que es razonable concluir que estos productos podrían ser percibidos como provenientes del mismo origen empresarial, generando la posibilidad real de falsas asociaciones por parte del público consumidor, derivadas de las prácticas habituales del mercado y, con mayor razón, cuando los signos enfrentados presentan configuraciones semejantes.

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 Pelao Lo hacemos por ti. (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por la señora ANGELA PATRICIA AVELLA ORTEGA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a la señora ANGELA PATRICIA AVELLA ORTEGA, 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 21 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 29: Chips de plátano, plátano tajado. trozos de plátano, plátano prensado.

