

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 87938

Ref. Expediente N° SD2025/0043137

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 8 de mayo de 2025, ANDRÉS FELIPE HERNANDEZ DE ARMAS, solicitó el registro de la Marca SAMARIO BEEF BY ANDRÉS HERNANDEZ (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. 1069, 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: Prestación de servicios de restaurantes; restaurantes de comidas selectas; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares.

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° SD2025/0043137

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

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	SAMARIO	ABATA SAS	SD2024/0098592	12	29	Marca	Registrada	19 sept. 2035
Mixta	SAMARIO	ABATA SAS	SD2019/0054142	11	30, 31	Marca	Registrada	14 ene. 2030

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° SD2025/0043137

El signo solicitado	La marca registrada
	 

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 observa que los signos confrontados SAMARIO BEEF BY ANDRÉS HERNANDEZ / SAMARIO presentan similitudes relevantes que los hacen confundibles desde el punto de vista conceptual. En efecto, ambos signos comparten el vocablo SAMARIO, el cual transmite la misma idea o concepto al público consumidor consistente en el elemento químico de la tabla periódica “SAMARIO (Sm)”⁴, al igual que, dicha expresión puede generar en la mente del consumidor la idea del gentilicio “SAMARIO” que distingue a los originarios de la ciudad colombiana *Santa Marta*⁵, por lo que, dicha

⁴ <https://www.wordreference.com/definicion/samario> m. quím. Elemento químico metálico del grupo de los lantánidos, de color amarillo pálido y gran dureza, que se inflama a los 150 °C. Se utiliza en la fabricación de vidrios especiales que absorban neutrones en reactores nucleares. Su símbolo es Sm, y su número atómico, 62.
⁵ <https://www.wordreference.com/definicion/samario>
1. adj. **Natural de Santa Marta, ciudad de Colombia.** U. t. c. s.
2. adj. **Perteneciente o relativo a Santa Marta o a los samarios.**
<https://www.santamarta.gov.co/search/samario>
<https://vocesdelabahia.blogspot.com/2015/07/la-cultura-del-samario.html>



Ref. Expediente N° SD2025/0043137

coincidencia semántica configura una identidad ideológica entre los signos enfrentados, al evocar exactamente los mismos concepto en la mente del consumidor.

Cabe resaltar que, en materia marcaria, el elemento primario para determinar la existencia o inexistencia de semejanza entre signos comparables no se limita a su forma gráfica o fonética, sino que se extiende al significado que proyectan.

Cuando dos marcas evocan una misma idea, aun con ligeras variaciones en su estructura sintáctica, se configura un riesgo de confusión conceptual entre los signos enfrentados, por lo que, los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, toda vez que su similitud ideológica genera un riesgo de asociación frente al público consumidor.

Por otro lado, con ocasión a la expresión “BEEF” es de anotar que dicha expresión es descriptiva de los servicios que se pretenden ofrecer. Así mismo, la expresión “BY ANDRÉS HERNANDEZ”, hace referencia a la persona que ofrece el servicio y su inclusión no diluye la confundibilidad con el signo previamente registrado, toda vez que tal adición no aparta de la mente del consumidor la expresión arbitraria “SAMARIO” la cual, respecto del signo solicitado, constituye el elemento con mayor capacidad de recordación en el consumidor, por ser las palabras las que mayor impacto producen en el mismo, por lo que tal adición no otorga a al signo solicitado de suficientes elementos nominativos adicionales que le otorguen distintividad frente a la marca previamente registrada.

Finalmente, y no menos importante, se puede establecer que la incorporación del elemento gráfico en la marca solicitada, consistente en la denominación “SAMARIO” donde la figura vectorizada de una montaña hace las veces de la letra “M” y la expresión BEEF se encuentra acompaña en los extremos de la imagen de un *beef* de res, no resulta ser suficiente para alejar el signo pretendido de un riesgo confusión respecto de la marca previamente registrada y constituirse como un signo independiente frente al público consumidor, toda vez que, cuando dos marcas evocan una misma idea, aun con ligeras variaciones en su estructura sintáctica o figurativa, se configura un riesgo de confusión conceptual entre los signos enfrentados, por lo que, los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, toda vez que su similitud ideológica genera un riesgo de asociación frente al público consumidor.

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 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 servicios⁶.

⁶ 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

Ref. Expediente N° SD2025/0043137

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 43: Prestación de servicios de restaurantes; restaurantes de comidas selectas; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2024/0098592

Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos.

Expediente SD2019/0054142

Clase 30: Harinas para todos los usos, preparaciones a base de cereales, té, cacao; arroz; tapioca y sagú; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 43 con productos de la clase 29 y 30 (Criterio de razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra razonable que los servicios identificados por el signo solicitado podan ser ofrecidos por el mismo empresario titular de las marcas previamente registradas, lo que determina una posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales del mercado, máxime cuando se trata de configuraciones afines dentro del sector alimenticio. En efecto, el signo solicitado pretende distinguir servicios de la clase 43 tales como: *“prestación de servicios de restaurantes; restaurantes de comidas selectas; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares”*, mientras que el signo previamente registrado identifica productos alimenticios de la clase 29, entre los cuales se encuentran: *“carne, pescado, carne de ave y carne de caza; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, huevos; leche y productos lácteos”* y de la clase 30, entre los cuales se encuentran: *“preparaciones a base de cereales, té, cacao; arroz; tapioca y sagú; pan, productos de pastelería y confitería; helados; salsas (condimentos); especias”*.

Esta inferencia se sustenta en las prácticas habituales del mercado alimenticio, donde es común que los operadores de restaurantes y establecimientos gastronómicos no solo ofrezcan servicios de preparación y expendio de comidas (clase 43), sino que también comercialicen productos alimenticios elaborados o envasados bajo su propia marca (clase 29 y 30), tales como carnes, lácteos, conservas, jaleas o productos cocidos (clase 29), o productos de pastelería y confitería, preparaciones a base de cereales, tapioca y sagú; pan (clase 30), entre otros.

proviene del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0043137

Por otro lado, considerando el tipo de establecimientos en los que se ponen a disposición los productos y servicios enfrentados, así como la forma en que los mismos se comercializan, resulta evidente que existe una relación competitiva entre ellos. Es común que en restaurantes, bares y puntos de venta asociados se ofrezcan productos como carnes, lácteos, frutas, huevos y conservas, bien sea como ingredientes principales de los platos servidos o como productos complementarios disponibles para la venta directa. Esta práctica comercial genera un riesgo de asociación directa respecto del origen empresarial de los signos enfrentados, toda vez que el consumidor podría asumir equivocadamente que los productos y servicios provienen de un mismo origen empresarial, especialmente cuando se accede a ellos a través de los mismos canales de distribución, tales como restaurantes, tiendas especializadas, supermercados o plataformas digitales.

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 SAMARIO BEEF BY ANDRÉS HERNANDEZ (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por ANDRÉS FELIPE HERNANDEZ DE ARMAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ANDRÉS FELIPE HERNANDEZ DE ARMAS, 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 29 de octubre de 2025



⁷ 43: Prestación de servicios de restaurantes; restaurantes de comidas selectas; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares.

Ref. Expediente N° SD2025/0043137

**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

