

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88020

Ref. Expediente N° SD2025/0040316

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 30 de abril de 2025, DANIEL HERNANDEZ LACOUTURE, solicitó el registro de la Marca CHEESECAKE LAB (Mixta) 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. 1073, 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 b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores”*².

¹ 30: Tarta de queso; tortas [pasteles]; pasteles de queso; productos de pastelería congelados; galletas de pastelería para hornear; galletas de queso; galletas dulces; galletas rellenas; pasteles de galleta.

43: Servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de cafeterías y restaurantes; cocción de pasteles; decoración de pasteles por encargo; servicios de decoración de pasteles por encargo; prestación de servicios de restaurante; restaurantes con servicio de reparto a domicilio.

²Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

Ref. Expediente N° SD2025/0040316

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella³”*.

El tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos⁴”*.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



El cual pretende identificar los siguientes productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

30: Tarta de queso; tortas [pasteles]; pasteles de queso; productos de pastelería congelados; galletas de pastelería para hornear; galletas de queso; galletas dulces; galletas rellenas; pasteles de galleta.

43: Servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de cafeterías y restaurantes; cocción de pasteles; decoración de pasteles por encargo; servicios de decoración de pasteles por encargo; prestación de servicios de restaurante; restaurantes con servicio de reparto a domicilio.

Está Dirección, luego de dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, deberá determinar si la denominación solicitada a registro es distintiva en relación con los productos y servicios que pretende distinguir.

El signo solicitado a registro **CHEESECAKE LAB** carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo, no identificaría los productos y/o servicios específicos ni lo asociaría con un determinado origen

³Op. Cit.

⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

Ref. Expediente N° SD2025/0040316

empresarial, tomando en cuenta que la denominación a reivindicar está conformada por la expresión arbitraria **CHEESECAKE**⁵ que se refiere y es conocida por los consumidores como un postre de tarta de queso y la sílaba **LAB** la cual de acuerdo a su ubicación dentro del conjunto marcario no logra otorgarle la distintividad requerida al signo solicitado.

Lo anterior, teniendo en cuenta, que de conformidad a los productos que pretende identificar el signo “*Tarta de queso; tortas [pasteles]; pasteles de queso; productos de pastelería congelados; galletas de pastelería para hornear; galletas de queso; galletas dulces; galletas rellenas; pasteles de galleta*”, le informa de forma directa a los consumidores los productos a adquirir con dicho signo, entre tanto los servicios que pretende distinguir “*Servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de cafeterías y restaurantes; cocción de pasteles; decoración de pasteles por encargo; servicios de decoración de pasteles por encargo; prestación de servicios de restaurante; restaurantes con servicio de reparto a domicilio*” se refiere a los establecimientos en donde se va a comercializar y distribuir el “**CHEESECAKE**”, por lo tanto, el signo solicitado **CHEESECAKE LAB** constituye en una denominación común e inapropiable para las clases solicitadas.

Frente a la distintividad, como elemento de la esencia de los signos distintivos, la Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestado que:

“(...) la distintividad de un marca -además de ser su característica esencial- tiene como objeto otorgarle identidad a un signo para poder ser diferenciado e individualizado frente a otros. Dicha finalidad, tiene como efecto la posibilidad de que el consumidor pueda establecer claramente, dentro del mercado, cuál es la procedencia empresarial de cada uno de los servicios ofrecidos y como ella, la facultad para adquirirlos de acuerdo con la marca que le represente la maximización de su utilidad. Así, aunque las expresiones pretendidas a registro no designen el servicio mismo o sus características, intrínsecamente no podrían vincular al consumidor/usuario con un origen empresarial determinado, pues, al coincidir con la denominación que define al signo distintivo como tal, carece de la capacidad de generar una percepción como signo distintivo⁶”.

Al realizar el estudio del signo solicitado “**CHEESECAKE LAB**” (Mixta), teniendo en cuenta que cuando los consumidores se encuentren con el signo solicitado y se pregunten *¿qué es?, ¿para qué sirve?*, se contestaran teniendo en cuenta que el elemento nominativo preponderante es la expresión “**CHEESECAKE**” de forma directa que se trata del postre de una tarta de queso, el cual se vende, comercializa y distribuye en restaurantes que son los productos y los servicios que pretende identificar el signo solicitado **CHEESECAKE LAB**, en consecuencia, se concluye que el signo solicitado no es sujeto de apropiación.

Más aún y si se tiene en cuenta que el signo solicitado está conformado por una denominación descriptiva, inapropiable y común que carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria para acceder al registro marcario pretendido, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo no identificaría productos y/o servicios específicos ni lo asociaría con un determinado origen empresarial

Dadas las anteriores circunstancias, en el evento de concederse el registro del signo solicitado, se limitaría e iría en contra de los demás empresarios dedicados a fabricar postres de “**CHEESECAKE**”, productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, así como los servicios de la Clase 43 internacional que son los establecimientos donde se comercializan y distribuyen los postes denominados **CHEESECAKES**.

⁵ <https://www.sierracantabria.com/restauranteelpuntido/blog/restaurante-el-puntido/historia-cheesecake/>

⁶ COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Ref. Expediente No. 08-99314. Por medio del cual se resuelve un recurso de apelación. Signo Distintivo: GANAS PORQUE GANAS, Titular: Asociación Gremial de Instituciones Financieras.

Ref. Expediente N° SD2025/0040316

Finalmente, si bien es cierto que el signo solicitado es mixto y que la denominación a reivindicar se encuentra escrita en una tipografía especial, la cual está acompañada por la sílaba “LAB” como ya se mencionó anteriormente, dada la disposición y ubicación de la misma dentro del conjunto marcario pretendido, dichos elementos no logran imprimirle la distintividad requerida al signo solicitado, si se tiene en cuenta que el consumidor retiene con mayor facilidad la denominación del signo preponderante que para el caso en concreto es la expresión **CHEESECAKE**, pues es mediante su uso como se adquieren los productos y servicios que identifica en el mercado y al no contar con elementos nominativos y figurativos adicionales no permite al público consumidor asociarlo de manera correcta con un origen empresarial determinado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal b) 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 CHEESECAKE LAB (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por DANIEL HERNANDEZ LACOUTURE, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca CHEESECAKE LAB (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por DANIEL HERNANDEZ LACOUTURE, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a DANIEL HERNANDEZ LACOUTURE, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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 29 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 30: Tarta de queso; tortas [pasteles]; pasteles de queso; productos de pastelería congelados; galletas de pastelería para hornear; galletas de queso; galletas dulces; galletas rellenas; pasteles de galleta.

⁸ 43: Servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de cafeterías y restaurantes; cocción de pasteles; decoración de pasteles por encargo; servicios de decoración de pasteles por encargo; prestación de servicios de restaurante; restaurantes con servicio de reparto a domicilio.