

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88253

Ref. Expediente N° SD2025/0007099

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 3 de abril de 2025, la sociedad **SALSAS Y CONSERVAS DE LA CASA S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **DE LA CASA** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29, 30, 31, 32 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065 de fecha 28 de abril de 2025, la sociedad **INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S.**, presentó oposición en la clase 43 con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“Sobre el elemento gráfico de la marca solicitada, se resalta que en la Clase 43 existen varias marcas registradas que incluyen figuras de casas en sus logos, por lo que el elemento gráfico que se incluye en la marca solicitada no es distintivo ni otorga elementos suficientes para diferenciar las marcas entre sí.

En el caso de las marcas analizadas, ambas marcas evocan la misma idea de pertenencia o relación con el hogar (“CASA”), esto, en virtud de la inclusión de contracciones que en ambos casos resaltan la idea de pertenencia al sustantivo preponderante: A LA CASA v. DE LA CASA.

En particular, teniendo en cuenta que ambos signos identificarían servicios de restauración en Clase 43, en ambos casos el mensaje central es por esto mismo la experiencia de comida casera o tradicional, lo cual exacerbara las similitudes entre las marcas.

(...)

En este sentido, esta coincidencia conceptual no solo refuerza la similitud entre las marcas, sino que también incrementa el riesgo de que el consumidor asocie erróneamente los servicios ofrecidos bajo cada una de ellas, al percibir que ambas promueven la misma propuesta de valor: la comida “de casa” o “como en casa”. Además, la terminación “LA CASA” es idéntica en ambos signos, lo que refuerza las similitudes.

Asimismo, el hecho de que la expresión “CASA” es considerada un término débil o de escasa distintividad en la Clase 43 es sumamente relevante, en tanto la protección marcaría

¹ 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; aceites y grasas comestibles.
30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
31: Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.
32: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Ref. Expediente N° SD2025/0007099

del signo de mi representada recae principalmente sobre los elementos adicionales que acompañan a este término.

(...) De esta manera, la comparación fonética radica en la impresión sonora que generan los signos confrontados al ser leídos. En particular para el presente análisis, ambas marcas están compuestas por tres palabras, lo que genera una estructura rítmica y sonora similar al ser pronunciadas. Esta coincidencia en la cantidad de elementos y en la disposición de los mismos contribuye a que, al ser leídas o escuchadas, ambas marcas generen una percepción auditiva muy parecida en el público consumidor.

Seguidamente, las palabras “A LA” y “DE LA” son preposiciones y artículos de uso común en español, que fonéticamente presentan una sonoridad suave y breve, lo que hace que el énfasis recaiga en la palabra “CASA”, que funge como núcleo semántico y fonético de los signos. Además, la estructura gramatical compartida —preposición + artículo + sustantivo— refuerza aún más la similitud en la forma en que ambas marcas son percibidas auditivamente.

(...) Resulta claro de la anterior comparación de los servicios, que se cumplen los criterios de conexidad competitiva, puesto que los servicios pretendidos resultan a toda luz idénticos, complementarios y razonablemente asociados con los servicios identificados por la marca registrada.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **SALSAS Y CONSERVAS DE LA CASA S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“Así pues, la única semejanza (aparente) se presenta en el aspecto ortográfico, por el hecho de compartir la escritura de la palabra común CASA. Sin embargo, el opositor ha realizado una interpretación subjetiva con el fin de confundir este despacho y de esta manera obstaculizar ilegítimamente nuestro registro. Por ejemplo, el apoderado de la sociedad opositora no reconoce que los signos se escriben, se pronuncian, se ven y significan diferente. Tampoco ha tenido en cuenta que la comparación entre marcas debe realizarse sin descomponer sus elementos. Así que el cotejo marcario sugiere analizar nuestro signo en unidad DE LA CASA + GRÁFICA y debe reconocerse que existen factores suficientemente diferenciadores.

(...)

Del anterior ejercicio puede extraerse que las marcas comparadas se componen de tres segmentos expresivos (no solo una palabra como quiere hacer notar el opositor) y con totales de ocho (8) y siete (7) grafemas respectivamente, de los cuales solo comparten la palabra genérica “CASA” en la misma posición. Situación que demuestra la total diferencia en la escritura de cada uno de los dos casos.

(...) De esta manera queda claro que tampoco existe similitud total en sus fonemas ya que mi signo se debe analizar en unidad, teniendo en cuenta cada una de las expresiones que allí se contienen; por lo tanto, no son idénticas en su pronunciación.

(...) De esta manera y al encontrarnos frente a dos marcas de diferente naturaleza (mixta/nominativa) puede notarse nuestra intención de crear un signo distintivo integral, capaz de generar suficiente recordación en la mente del consumidor final, gracias a sus elementos visuales, ubicados en disposiciones espaciales particulares, con sus colores y fuentes específicas. Téngase en cuenta que la creación misma de una marca responde a un conjunto de factores que deben ser analizados bajo un mismo criterio, encontrando que la “marca es un bien constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.”

Ref. Expediente N° SD2025/0007099

(...) En este sentido, debe señalarse que el opositor construye el argumento de oposición para la clase 43 desde la similitud entre los signos, gestada por compartir la palabra "CASA" y planteando una subjetiva causal de irregistrabilidad por confusión entre los signos. No obstante, ignora el opositor que el vocablo en cuestión ha sido utilizado con notoria frecuencia para los servicios de la clase 43. De hecho, podrá comprobarse que en la actualidad existen cientos de signos que poseen esta expresión; aunque con objeto de no hacer demasiado extenso el presente documento."

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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, 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.

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.

•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

Ref. Expediente N° SD2025/0007099

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

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	A la Casa	INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S.	SD2024/0002744	12	41, 43	Marca	Registrada	17 dic. 2034

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	DE LA CASA	IVÁN AUDOMIRO RUBIO FARIAS	08065429	9	43	Marca	Registrada	26 mar. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 DE LA CASA (Mixta)	A la Casa (Nominativa)

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° SD2025/0007099

Antecedente

DE LA CASA
(Mixta)

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.



Ref. Expediente N° SD2025/0007099

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.⁴

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.⁵

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre marcas nominativas y mixtas

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁵ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0007099

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos.

A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

i. Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

ii. Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).”

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en las marcas previamente registradas predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

*“a) **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*

*b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.***

*c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar,** ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*

*d) **Se debe observar el orden de las vocales,** toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*

*e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor,** pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*

*f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.**”⁶*

Análisis comparativo con marca opositora

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por la expresión conjunta **DE LA CASA**, acompañada de un diseño particular de letra en color rojo, localizado dentro de un círculo del mismo color.

Por su parte, el signo opositor es de naturaleza nominativa compleja y se encuentra conformada por la expresión conjunta **A LA CASA**.

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo del signo solicitado en registro el preponderante en su conjunto, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas las que usaría para pedir los productos y servicios

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0007099

protegidos con este signo. Así las cosas, teniendo en cuenta que el elemento nominativo es preponderante en todos los signos por cotejar, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor. Dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

En este contexto, luego de analizar los signos y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, esta Dirección encuentra que, después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión. En efecto, al apreciarlos en conjunto **“DE LA CASA” / “A LA CASA”**, se observa que son ortográfica, fonética y visualmente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce el elemento nominativo destacado de la marca previamente registrada, sin que el reemplazo de la letra **“A”** por la palabra **“DE”** le otorgue mayor diferenciación y le permita coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión: **“DE LA CASA” / “A LA CASA”**.

De conformidad con lo anterior, se observa que son ortográficamente similares; motivo por el que, al ser articuladas por el consumidor, tienen una pronunciación similar; sin que los cambios gráficos menores que trae el signo solicitado sean un derrotero definitivo de diferenciación.

De aceptarse dichos criterios como elementos diferenciadores entre los signos, se estaría permitiendo que terceros se apropiaran de marcas registradas, so pretexto de que la inclusión de nuevos elementos en el signo solicitado despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca base de oposición. Sumado a lo anterior, se induciría al consumidor a error, quien puede llegar a considerar que la marca solicitada se constituye en una variación y/o innovación de la marca que sirve de antecedente.

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 los criterios de conexión competitiva que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios respectivos.

Análisis comparativo con marca citada de oficio

El signo citado de oficio es de naturaleza mixta y se encuentra conformada por la expresión conjunta **DE LA CASA**, acompañada de una figura que representa en un paraguas.

Por su parte, el signo solicitado es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por la expresión conjunta **DE LA CASA** acompañada de un diseño particular de letra en color rojo, localizado dentro de un círculo del mismo color.

En línea con lo anterior, esta Dirección encuentra que los signos enfrentados, después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión. En efecto, al apreciarlos en conjunto **“DE LA CASA” / “DE LA CASA”** se observa que son ortográfica, fonéticamente y conceptualmente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la totalidad del elemento nominativo de la marca previamente registrada, lo que se aprecia

Ref. Expediente N° SD2025/0007099

en la sucesión de sílabas, la extensión de los signos y las coincidencias en las raíces o las terminaciones, sin que aporte elementos que verdaderamente le otorguen una mayor diferenciación y le permitan coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión.

Lo anterior, en tanto que, al ser pronunciados generan un impacto sonoro idéntico en razón a la disposición de los fonemas utilizados, lo que implica que el consumidor no tendría la capacidad de distinguir entre uno y otro signo, o bien podría generar que los consumidores creen que están adquiriendo productos y servicios que comparten el mismo origen empresarial, y por ende, las mismas características, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Asimismo, entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente, por cuanto sugieren exactamente la misma idea de productos alimenticios con un proceso de elaboración casero. A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas.

Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto de su procedencia empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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; aceites y grasas comestibles.

Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 31: Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.

Clase 32: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

El signo opositor identifica:

Expediente	Producto y/o servicios
------------	------------------------

SD2024/0002744	Clase 43: “Servicios de restauración (alimentación); servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de cafeterías; servicios
----------------	---

Ref. Expediente N° SD2025/0007099

de catering; servicios de banquetes; servicios de bebidas y comidas; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de comedores; servicios de restaurantes.”

El signo citado de oficio identifica:

08065429 **Clase 43:** “*Servicios de restauración (alimentación).*”

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos y/o servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 43 Internacional solicitada y servicios de la clase 43 Internacional de la marca opositora y la marca citada de oficio

Identidad: La Dirección observa que dada la identidad de los servicios que identifican los signos en conflicto en lo que se refiere a “**Servicios de restauración (alimentación)**”, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los servicios identificados por los mismos.

Así entonces, esta Dirección considera innecesario adelantar un análisis profundo en lo que a este punto respecta, saltando a la vista que los servicios de los signos cotejados no solo comparten la misma naturaleza y finalidad al satisfacer las mismas necesidades del consumidor, sino que al ser idénticos existe una presunción irrefutable sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos.

Conexión competitiva entre los productos de las clases 29, 30, 31 y 32 Internacional solicitadas y los servicios de la clase 43 Internacional de la marca opositora y la marca citada de oficio

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “*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. (...)*”⁷

Los productos de las clases 29, 30, 31 y 32 comprenden **alimentos y bebidas de consumo humano**, dentro de los cuales se encuentran carnes, productos lácteos, cereales, productos de panadería, frutas, verduras, hortalizas, bebidas sin alcohol y cervezas, entre otros. Por su parte, los servicios de la clase 43 se dirigen a la **preparación, provisión y venta directa de comidas y bebidas** en restaurantes, cafeterías, bares y establecimientos similares.

En consecuencia, existe entre ellos conexidad competitiva por principio de razonabilidad, tomando en cuenta que, en la práctica comercial, los productos alimenticios como los contemplados en las clases 29, 30, 31 y 32 son frecuentemente ofrecidos o

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0007099

comercializados dentro del giro ordinario de los establecimientos de la clase 43, como lo son restaurantes. En ese sentido, es razonable que el consumidor suponga que los productos comestibles identificados bajo una determinada marca podrían tener origen en, o estar directamente asociados con, un establecimiento de servicios de comida u hospitalidad que use la misma marca o una similar.

El consumidor promedio, considerando el comportamiento comercial actual, puede razonablemente asumir que los productos y servicios provienen de una misma fuente, o que los restaurantes asociados utilizan exclusivamente los productos identificados con la misma marca.

Asimismo, que los productos de las clases 29, 30, 31 y 32 y los servicios de la clase 43 pueden confluir en los mismos espacios físicos o virtuales (tiendas, marketplaces, menús de restaurantes), lo cual amplifica la posibilidad de asociación o confusión indirecta entre los signos.

En este orden de ideas, la decisión de la Administración debe ir de la mano con los intereses de los consumidores y distintos actores en el mercado, pues se debe evitar que el consumidor asocie un mismo origen a un servicio o producto en cabeza de un mismo titular, cuando ello falte a la verdad y, a su vez, frente a los empresarios existe el deber de impedir que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos y servicios que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos del titular de las marcas antecedentes, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Así las cosas, al aplicar la teoría de la interdependencia que, como su nombre lo indica, implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y/o servicios que distinguen, establecida la similitud entre los signos, el análisis comparativo de los productos y/o servicios debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe existir entre los productos, lo cual no se da en el presente caso.

Independencia de las actuaciones

Con relación al argumento expuesto por el solicitante del registro conforme al cual indica que, a su juicio, esta Superintendencia debe mantener una línea argumentativa en relación con otras decisiones, es pertinente reiterar que, la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido; el que se pronuncie de acuerdo con las particularidades de cada caso no significa que exista inseguridad jurídica, pues es deber de la Administración, bajo los principios de autonomía e integralidad, analizar cada caso en concreto, haciendo un completo análisis del signo solicitado, las oposiciones presentadas y la información allegada y con independencia del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Ref. Expediente N° SD2025/0007099

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que:

“No es regla de aceptación marcaría que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace.”

Conclusión

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 Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S.** contra el registro de la Marca **DE LA CASA** (Mixta) para distinguir servicios de la clase 43 internacional de Niza.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **DE LA CASA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por la sociedad **SALSAS Y CONSERVAS DE LA CASA S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **DE LA CASA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por la sociedad **SALSAS Y CONSERVAS DE LA CASA S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **DE LA CASA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰, solicitada por la sociedad **SALSAS Y CONSERVAS DE LA CASA S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Negar el registro de la Marca **DE LA CASA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹¹, solicitada por la sociedad **SALSAS Y CONSERVAS DE LA CASA S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6: Negar el registro de la Marca **DE LA CASA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹², solicitada por la sociedad **SALSAS Y CONSERVAS DE LA CASA S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁸ **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; aceites y grasas comestibles.

⁹**30:** Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

¹⁰**31:** Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.

¹¹**32:** Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

¹² **43:** Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Ref. Expediente N° SD2025/0007099

ARTÍCULO 7: Notificar a la sociedad **SALSAS Y CONSERVAS DE LA CASA S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S.** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 8: 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