

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88305

Ref. Expediente N° SD2025/0035347

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 16 de abril de 2025, NICOLAS MANRIQUE DWYER, solicitó el registro de la Marca GOWA (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. 1065, 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.

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 bar; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de suministro de café para oficinas; servicios de bares de comida rápida; servicios de catering; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de heladería; servicios de panadería.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0035347

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	LOWA	Sovmestnoe obchtchestvo s ogranichennoi otvetstvennostiou 'Morozprodoukt'	15239427	10	29, 30	Marca	Registrada	23/06/2035
Mixta	GOYA	Goya Foods, Inc.	16143252	10	30, 31, 32	Marca	Registrada	28/09/2027
Mixta	GOYA	Goya Foods, Inc.	SD2024/0087811	12	29, 30, 32	Marca	Registrada	22/09/2035
Nominativa	GOYA	Goya Foods, Inc.	9223452732	7	32	Marca	Registrada	23/05/2033
Nominativa	GOYA	Goya Foods, Inc.	9223452830	7	30	Marca	Registrada	24/08/2032
Nominativa	GOYA	Goya Foods, Inc.	9227875829	7	29	Marca	Registrada	01/10/2035

•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° SD2025/0035347

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	   GOYA

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado GOWA (mixta) y las marcas registradas GOYA / LOWA, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.



Ref. Expediente N° SD2025/0035347

En efecto, se observa que el signo solicitado presenta similitudes ortográficas y fonéticas respecto de las marcas registradas GOYA toda vez que éste contiene la secuencia de letras G-O- - A en la misma disposición ortográfica generando un impacto sonoro similar, sin que el cambio de la letra Y por la W sea suficiente para diferenciar los signos confrontados.

Por otro lado, se observa que el signo solicitado presenta similitudes ortográficas y fonéticas respecto de la marca registrada LOWA toda vez que éste contiene la secuencia de letras - O-W-A en la misma disposición ortográfica generando un impacto sonoro similar, sin que el cambio de la letra L por la G sea suficiente para diferenciar los signos confrontados.

En vista de ello, los consumidores podrían creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada cuando en realidad no es así.

Adicionalmente, a pesar que el signo solicitado sea de naturaleza mixta, es evidente que en el conjunto marcario predomina la parte nominativa del signo por cuanto se trata de una tipografía especial que no es derrotero para diluir la semejanza con las marcas antecedentes.

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/o 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/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

43: Servicios de bar; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de suministro de café para oficinas; servicios de bares de comida rápida; servicios de catering; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de heladería; servicios de panadería.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 15239427 Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y de caza; extractos de carne; frutas y hortalizas en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

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° SD2025/0035347

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

Expediente 16143252 Clase 30: café tostado en grano y molido, granulado y liofilizado y en cualquier tipo de preparación, te negro, verde, puro y combinado con frutas y especias, y en cualquier tipo de preparación; chocolate, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del té, café y chocolate; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar y hornear; sal, mostaza, vinagre de frutas, de uva y de cualquier procedencia; salsas (condimentos); especias, hielo, especialmente salsa de tomate, aderezos para ensaladas, salsa picante, salsa, salsa de tomate, ajíes, mayonesa, arroz, arroz preparado, pasta alimenticia, harina, harina de maíz y galletas saladas, especias, helados, sorbetes, yogurt congelado y confitería congelada, cereal, harina de maíz, galletas saladas, espaguetis, sal, pimienta, orégano, vinagre, extractos saborizantes, chocolate, coco preparado, café y flanes.

Clase 31: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases empacados al vacío y congelados sin ningún tipo de proceso; frutas y legumbres frescas, semillas para consumo humano.

Clase 32: cervezas con alcohol y sin alcohol derivadas de la cebada y de otras fuentes; aguas minerales gasificadas, naturales y saborizadas; bebidas carbonatadas en general, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas para deportistas, jugos, néctares, refrescos, zumos y concentrados de frutas; siropes y en general, cualquier tipo de preparación para hacer bebidas.

Expediente SD2024/0087811 Clase 29: Compota de manzana; pasta de alcachofas; cereal; chile; salsa de arándanos; aceite de oliva; aceite de oliva comestible; nueces procesadas; albóndigas; albóndigas de pescado; extractos de carne, leche, pimientos procesados; mezclas de cereales y frutos secos; manteca de cerdo; verduras encurtidas; aves de corral; coco preparado; alcachofas procesadas; mezclas para refrigerios compuestas principalmente de frutas procesadas y pasas procesadas; croquetas de verduras; frutas y verduras procesadas; frutas y verduras secas; carnes; mariscos y pescados; aceitunas procesadas; bocadillos, en concreto, chips de plátano, chips de papa, chips de yuca y chicharrones; semillas comestibles procesadas; confituras y mermeladas, jaleas y conservas de frutas; ajo procesado, pasta de tomate; pimientos picantes procesados; sopas; caldo; aceites y grasas comestibles; platos principales preparados compuestos principalmente de carne, aves, pescado o verduras; leche evaporada, leche condensada, leche de coco; queso; crema de coco; verduras enlatadas; estofado de ternera, salchicha vienesa, aceite de maíz como alimento; verduras en vinagre; comida de queso; mazapán; platos principales preparados compuestos principalmente de marisco; pescado enlatado; Sancocho; cócteles de frutas; carne en maceta; jaleas de frutas para untar; mezclas de sopa; guisos; pimientos picantes en escabeche; pimientos encurtidos; productos lácteos, excepto helados, leche helada y yogur helado; carne seca; frutas congeladas; verduras congeladas; pasta de frutas; snacks a base de frutas; sopa instantánea o precocida; cerdo; frutas en conserva; coco procesado; carne procesada; chips de verduras; aceites vegetales; bocadillos a base de vegetales; croquetas de queso, pollo, pescado y carne; jugo de lima para cocinar; Jugo de limón para cocinar.

Clase 30: Café; ravioles; cereal; salsa de arándanos; mazapán; mezclas de cereales; productos de confitería; vinagre; extractos aromatizantes; productos de panadería; salsa barbacoa; burritos; dulce; alcaparras; chocolate, dulces y snacks listos para comer a base de chocolate; cacao; buñuelos de maíz; albóndigas; enchiladas; fajitas; albóndigas de

Ref. Expediente N° SD2025/0035347

pescado; bebidas alimenticias a base de cereales; bocadillos a base de cereales; Miel; mezclas para hacer masa de maíz frito; bocadillos a base de arroz; pastelitos; chips para tacos; tacos; infusiones y tés de hierbas; azúcar moreno; edulcorantes naturales a base de agave; flan; postres con leche (arroz con leche), postres con leche; harina de maíz; maíz molido; galletas saladas; mayonesa; espaguetis, salsa de tomate; especias, sal, pimienta negra; vinagre de vino; vinagre blanco; vinagre de sidra de manzana; salsa de carne, salsa de tomate, condimentos alimentarios; hojas de maíz secas para tamales; pasteles; pastas; arroz; pasta alimenticia (pastas); pasta de pimienta para usar como condimento; pasta de ajo para usar como condimento; pasta de menta; pasta de chile para usar como condimento; postres de panadería; snacks listos para comer a base de chocolate; natilla; empanadas; masa para empanadas; harina; condimentos alimentarios; dulces congelados; adobos; mezclas para productos de panadería; mezclas para preparar rebozados para alimentos fritos; fideos; pasteles; salsa picante; recubrimiento sazonado para carnes, pescados y aves; mezclas de recubrimiento sazonadas para alimentos; condimentos; salsa; salsas; especias; chips de tortilla; tamales; almidón de tapioca para uso alimentario; tortillas.

Clase 32: Jarabes para preparar bebidas con sabor a frutas; jarabe de semillas de sésamo, jugo de uva; jugo de vegetales; siropes para hacer refrescos; cócteles de frutas; bebidas alimenticias a base de cereales; bebidas de aloe vera, agua de coco; mezcladores de cócteles sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas; zumos de frutas enlatados, néctares de frutas; refrescos; cerveza de jengibre; jugo de lima para uso en la preparación de bebidas; batido de frutas; bebidas no alcohólicas; aguas minerales y gasificadas; bebidas de malta.

Expediente 9227875829 Clase 29: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; para ensaladas; conservas.

Expediente 9223452830 Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Expediente 9223452732 Clase 32: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Dada la cobertura de los signos enfrentados y en atención a los criterios de conexidad competitiva establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, especialmente a través de la IP 100 de 2018, considera esta Dirección que en el presente caso se configura el criterio de razonabilidad.

“Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes res criterios sustancias:

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 cereza también expende agua embotellada”.

Ref. Expediente N° SD2025/0035347

Relación de servicios de la clase 43 y los productos de las clases 29, 30, 31 y 32 internacional:

En concordancia con lo anterior, se encuentra que hay una relación de conexidad en virtud al criterio de razonabilidad entre los y los productos identificados por las marcas registradas.

Lo anterior teniendo en cuenta que es altamente posible que el empresario encargado de prestar a los consumidores *servicios de bar; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de suministro de café para oficinas; servicios de bares de comida rápida; servicios de catering; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de heladería; servicios de panadería*, también puede disponer de una línea de fabricación de los productos alimenticios previamente registrados.

Por ende, esta Dirección considera que la coincidencia entre los signos cotejados es relevante, generando una confusión indirecta pues el consumidor puede creer erradamente que los signos en conflicto distinguen productos y servicios que proceden del mismo empresario o que el signo solicitado es una variación de los registrados o viceversa.

Finalmente, teniendo en cuenta la similitud de los signos en cotejo y la conexidad competitiva existente entre los productos y servicios que éstos identifican, es dable afirmar que éstos se comercialicen y publiciten a través de los mismos canales y se pongan al alcance de los consumidores de la misma manera.

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 GOWA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por NICOLAS MANRIQUE DWYER, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a NICOLAS MANRIQUE DWYER, 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.

⁵ 43: Servicios de bar; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de suministro de café para oficinas; servicios de bares de comida rápida; servicios de catering; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de heladería; servicios de panadería.

Resolución N° 88305

Ref. Expediente N° SD2025/0035347

ARTÍCULO TERCERO: 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