

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88742

Ref. Expediente N° SD2025/0029665

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 2 de abril de 2025, la sociedad **PATACON'S BURGER'S SAS**, solicitó el registro de la Marca **PATACON'S BURGER'S COMIDAS RÁPIDAS** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069 del 6 de junio de 2025, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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.”

Causal 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 competidores²”.*

¹ 43: Servicios de comidas rápidas para llevar; servicios de restaurantes de comidas rápidas; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0029665

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 servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

43: Servicios de comidas rápidas para llevar; servicios de restaurantes de comidas rápidas; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes.

La distintividad constituye el requisito fundamental de todo signo marcario, confiriéndole la aptitud para diferenciar los productos o servicios de un empresario en el mercado y para que el consumidor pueda asociarlos con un origen empresarial específico. En esta línea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (TJCAN) ha precisado que el carácter distintivo dota al signo de la capacidad de individualizar la mercadería y evitar el riesgo de asociación. Para que un signo cumpla esta función, debe poseer una capacidad distintiva intrínseca (aptitud individualizadora) y una capacidad distintiva extrínseca (no confundibilidad con otros signos).

De tal modo, el signo mixto "PATACON'S BURGER'S COMIDAS RÁPIDAS" se compone de vocablos que resultan descriptivos de los servicios que se pretenden identificar en la Clase Internacional 43. Los términos "PATAcón" y "BURGER" (hamburguesa) son denominaciones de uso común en el mercado objetivo en cuestión y que aluden, sin esfuerzo de asociación adicional, a los productos y servicios esenciales que conforman el menú o la oferta principal de este tipo de establecimiento comercial.

Adicionalmente, la expresión "COMIDAS RÁPIDAS" es el nombre genérico, necesario y/o

Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: "MARINE EXTRA SUAVE".

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° SD2025/0029665

descriptivo del servicio, esto es, la categoría en la cual se inscriben los servicios de restaurantes y expendio de alimentos reivindicados. La inclusión de sufijos apóstrofe "S" no modifica la raíz descriptiva o genérica de los vocablos, siendo su significado percibido por el consumidor promedio como una simple descripción de la actividad comercial.

Al analizar la capacidad distintiva intrínseca del signo, esta Dirección observa que la combinación de los vocablos no genera un mensaje inusual, una asociación arbitraria o de fantasía con los servicios. Por el contrario, la expresión "PATACON'S BURGER'S COMIDAS RÁPIDAS" se limita a informar al público consumidor sobre la naturaleza y la modalidad de la prestación del servicio.

Bajo esta óptica, el signo carece de la fuerza distintiva requerida para individualizar los servicios de un empresario en particular, pues cualquier competidor en el sector de la restauración que ofrezca hamburguesas y patacones en la modalidad de comida rápida requerirá legítimamente el uso de estas expresiones para describir sus propios servicios. Admitir su registro implicaría monopolizar vocablos que son necesarios para la libre e informada competencia, contraviniendo el ordenamiento jurídico marcario.

Por los motivos expuestos, se considera que el signo solicitado carece de la capacidad para generar en el consumidor un efecto de reconocimiento e individualización dentro del mercado y no posee elementos adicionales suficientes para asociar los servicios con un origen empresarial determinado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Negar el registro de la Marca **PATACON'S BURGER'S COMIDAS RÁPIDAS** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por la sociedad **PATACON'S BURGER'S SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2: Notificar de esta resolución a la sociedad **PATACON'S BURGER'S SAS**, 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 3: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 30 de octubre de 2025

⁵ 43: Servicios de comidas rápidas para llevar; servicios de restaurantes de comidas rápidas; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes.

Ref. Expediente N° SD2025/0029665



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS