

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89764

Ref. Expediente N° SD2025/0036544

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 22 de abril de 2025, **HORNEADOS LA 5TA ESTRELLA SAS** solicitó el registro de la Marca **HLQ** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, 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.

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 29: Kumis; hamburguesas de carne; hamburguesas de carne de res.

30: Panes congelados; panes de ajo congelados; panes de frutas; panes y bollos; bizcochuelos [tortas esponjosas]; decoraciones de tortas en tejidos comestibles; rellenos a base de crema para pasteles y tortas; tortas [pasteles].

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° SD2025/0036544

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	LQ HOTEL LA QUINTA	LA QUINTA WORLDWIDE, LLC	15005143	10	35, 41, 43	Marca	Registrada	28/10/2033
Mixta	LQ HOTEL LA QUINTA	LA QUINTA WORLDWIDE, LLC	15005638	10	35, 41, 43	Marca	Registrada	15/11/2033
Nominativa	LQ	La Quinta Worldwide, LLC	15115193	10	35, 43	Marca	Registrada	31/12/2033

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

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° SD2025/0036544

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 0110-IP-2013 señala lo siguiente:

“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 los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado **HLQ** reproduce el elemento común y distintivo de los signos antecedentes **LQ**, sin que los elementos adicionales permitan su plena diferenciación

El signo solicitado HLQ comprende la partícula “**LQ**”, que constituye el **núcleo distintivo** de las marcas registradas. La adición de la letra **H** al inicio no introduce una diferencia suficiente para evitar la similitud, ya que se trata de una letra sin peso fonético marcado, y que puede percibirse como una variación o extensión del mismo signo base.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0036544

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:

29: Kumis; hamburguesas de carne; hamburguesas de carne de res.

30: Panes congelados; panes de ajo congelados; panes de frutas; panes y bollos; bizcochuelos [tortas esponjosas]; decoraciones de tortas en tejidos comestibles; rellenos a base de crema para pasteles y tortas; tortas [pasteles].

Los signo previamente registrado identifican:

Expediente	Servicios
15005143	(43): servicios de hoteles y moteles;servicios para el suministro de alimentos y bebidas;restaurantes;servicios temporales de alojamiento, catering y bar;alquiler de la sala;alquiler de salas e instalaciones, instalaciones para conferencias, exposiciones, banquetes, funciones sociales y reuniones, reserva de alojamiento en hoteles;servicios de alojamiento y reservas de hoteles y moteles;asesoramiento y consultoría en materia de servicios de hoteles;servicios de gestión de hoteles y moteles, servicios de operación de hoteles y moteles, dirección y administración de hoteles y moteles;asistencia en gestión empresarial en el establecimiento y operación de hoteles y moteles;servicios de franquicia de hoteles y moteles;provisión y gestión de programas de incentivos, programas de fidelización y beneficios para los miembros relacionados con los servicios de hoteles y moteles;acceso a las instalaciones de recreación en hoteles y moteles que ofrecen servicios y espacios para la recreación de los huéspedes, suministro de información a través de redes informáticas y de comunicación, y por medio de dispositivos móviles relacionada con los servicios de hoteles y moteles;suministro de información a través de una red de comunicación global relacionada a los servicios de hoteles y moteles.

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° SD2025/0036544

15005638 (43): **servicios de hoteles y moteles; servicios para el suministro de alimentos y bebidas; restaurantes; servicios temporales de alojamiento, catering y bar;** alquiler de la sala; alquiler de salas e instalaciones, instalaciones para conferencias, exposiciones, banquetes, funciones sociales y reuniones, reserva de alojamiento en hoteles; servicios de alojamiento y reservas de hoteles y moteles; asesoramiento y consultoría en materia de servicios de hoteles; servicios de gestión de hoteles y moteles, servicios de operación de hoteles y moteles, dirección y administración de hoteles y moteles; asistencia en gestión empresarial en el establecimiento y operación de hoteles y moteles; servicios de franquicia de hoteles y moteles; provisión y gestión de programas de incentivos, programas de fidelización y beneficios para los miembros relacionados con los servicios de hoteles y moteles; acceso a las instalaciones de recreación en hoteles y moteles que ofrecen servicios y espacios para la recreación de los huéspedes, suministro de información a través de redes informáticas y de comunicación, y por medio de dispositivos móviles relacionada con los servicios de hoteles y moteles; suministro de información a través de una red de comunicación global relacionada a los servicios de hoteles y moteles.

15115193 (43): Servicios de hoteles y moteles; **servicios de restauración [alimentación]; servicios de restaurantes; alquiler de alojamiento temporal, servicios de bar y de catering;** alquiler de habitaciones en cuanto alojamiento temporal; alquiler de salas de reunión y provisión de instalaciones para conferencias, exposiciones, banquetes y eventos sociales instalaciones para reuniones, reserva de alojamiento en hoteles; alojamiento en hoteles y moteles y servicios de reserva de hoteles y moteles; provisión de información sobre servicios de hoteles y moteles; provisión de información por redes informáticas y de comunicación, y a través de dispositivos móviles relacionados con servicios de hoteles y moteles; suministro de información a través de una red mundial de comunicación en relación con servicios de hoteles y moteles.

Criterio de razonabilidad (posibilidad razonable de provenir del mismo empresario).

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 conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la **razonabilidad** entre los productos.

Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) *puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial*”.

En efecto, es muy común que en los “**Servicios de restauración**” de la Clase 43 se ofrezcan los productos de la clase 30 Y 29 que comprende el signo solicitado Ciertamente, es frecuente que las marcas dedicadas a la restauración amplíen su modelo de negocio ofreciendo productos comprendidos en la clase 30 y 29 bajo una misma marca. Esto genera una expectativa razonable en el consumidor de que los servicios de restauración y los productos de la clase 30 y 29 pueden provenir del mismo origen empresarial.

Ref. Expediente N° SD2025/0036544

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

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 **HLQ** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por **HORNEADOS LA 5TA ESTRELLA SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **HLQ** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por **HORNEADOS LA 5TA ESTRELLA SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a **HORNEADOS LA 5TA ESTRELLA 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 31 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 29: Kumis; hamburguesas de carne; hamburguesas de carne de res.

⁶ 30: Panes congelados; panes de ajo congelados; panes de frutas; panes y bollos; bizcochuelos [tortas esponjosas]; decoraciones de tortas en tejidos comestibles; rellenos a base de crema para pasteles y tortas; tortas [pasteles].