

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 92342

Ref. Expediente N° SD2025/0064832

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 2 de julio de 2025, Yuri Chillan Reyes, solicitó el registro de la Marca **DON PAPÓN** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 31 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072, 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 31: Frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas y sin procesar.

40: Procesamiento y tratamiento de productos alimenticios.

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° SD2025/0064832

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 marca previamente registrada

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	DON PAPON ¡COMBINALO A TU MANERA!	Oscar David Arredondo Ríos	SD2022/0070703	11	43	Marca	Registrada	23/12/2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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° SD2025/0064832

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles:

En primer lugar, el signo solicitado **“DON PAPÓN”** reproduce de manera sustancial el núcleo denominativo del signo previamente registrado **“DON PAPON COMBÍNALO A TU MANERA”**, al coincidir íntegramente en la secuencia distintiva **“DON PAPON”**. Ambos signos comparten de manera idéntica la estructura silábica y la misma extensión en su componente dominante, así como la misma disposición del elemento principal en posición inicial. La coincidencia literal y destacada de los vocablos **“DON PAPON”** genera una apariencia ortográfica asociativa que impide al consumidor individualizar con claridad los signos en el mercado, pudiendo percibir erróneamente el solicitado como una variación del antecedente.

En segundo lugar, las similitudes mencionadas se ven reforzadas en el campo fonético, dado que ambos signos comparten la misma secuencia sonora principal /don pa-pon/, la cual constituye el núcleo fonológico dominante y de mayor recordación en el público consumidor. La coincidencia en la acentuación sobre la sílaba final **“-PÓN”** refuerza la identidad auditiva, generando un ritmo y cadencia idénticos. La pronunciación del solicitado reproduce prácticamente de forma total la sonoridad del referente marcario, por lo que el consumidor, podría percibirlos como la misma marca o como variantes pertenecientes a un mismo origen empresarial, sin lograr diferenciarlos con claridad.

En tercer lugar, la incorporación de elementos gráficos en el signo solicitado, consistentes en un diseño que incluye el vocablo coincidente, no resulta suficiente para sustentar su diferenciación frente al signo que goza de protección marcaria. Por el contrario, dichas características refuerzan las similitudes previamente señaladas y podrían llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación gráfica de la marca que ya conoce.

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 las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la

Ref. Expediente N° SD2025/0064832

conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 31: Frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas y sin procesar.

Clase 40: Procesamiento y tratamiento de productos alimenticios.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2022/0070703, Clase 43: Servicios de comidas rápidas para llevar; servicios de restaurantes de comidas rápidas.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 31 y los servicios de la clase 43 del antecedente (Principio de razonabilidad)

Dadas las coberturas confrontadas, esta Dirección observa que, aunque los servicios amparados por el signo antecedente corresponden a la prestación de servicios de comidas rápidas y restaurantes y el signo solicitado identifica frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas y sin procesar, entre estos existe una relación competitiva bajo el principio de razonabilidad, esto, al ser parte de industrias cercanas afines con la alimentación. En efecto, de acuerdo con las similitudes marcarias encontradas entre los signos, y dado el entorno económico actual y el desarrollo empresarial gastronómico y alimentario, es viable determinar para un consumidor promedio que establecimientos dedicados a la preparación y venta de comidas puedan participar en industrias cercanas como a las que pertenecen los productos alimenticios solicitados a registro. Así las cosas, el consumidor promedio puede razonablemente considerar que los productos del signo solicitado en la clase 31 Internacional provienen del mismo origen o esquema de negocios empresariales, o de empresas vinculadas al prestador de los servicios gastronómicos afines con la clase 43.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 40 y las prestaciones de la clase 43 del antecedente (principio de razonabilidad)

Dadas las coberturas comparadas, de igual forma se advierte conexidad competitiva bajo el principio de razonabilidad dadas las industrias a las cuales pertenecen, en tanto que el signo solicitado pretende registrar servicios consistentes en el procesamiento y

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° SD2025/0064832

tratamiento de productos alimenticios, y el signo que sirve de antecedente distingue servicios de comidas rápidas para llevar y servicios de restaurantes de comidas rápidas.

Por lo indicado en líneas anteriores, en el mercado gastronómico es viable poder determinar por parte del consumidor que establecimientos dedicados a la preparación y expendio de alimentos participen o tengan una relación con el procesamiento previo de insumos alimentarios, o que, a su vez, empresas especializadas en tratamiento alimentario presten servicios relacionados con la restauración, que luego serán ofrecidos al consumidor final, y/o que empresarios que presente servicios de restauración como los solicitados puedan incursionar en el procesamiento, tratamiento y tercerización de alimentos por encargo para cadenas de supermercados y tiendas especializadas, como una ampliación del portafolio empresarial. En ese contexto, dadas las similitudes entre los signos y la naturaleza de las industrias, el público puede percibir que ambos servicios provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas dentro del mismo sector alimentario, dada la interacción funcional entre el procesamiento de alimentos y su posterior oferta al consumidor.

Finalmente, teniendo en cuenta la gran similitud de los signos, resulta pertinente aplicar lo estipulado por la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el tribunal de justicia de la comunidad andina, afirmando que:

“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004)”

En efecto, al dar aplicación a la teoría mencionada, que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y servicios que distinguen, el análisis comparativo de estos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los bienes y prestaciones que los identifica, lo cual no se da en el presente caso pues comparten una misma industria y van dirigidos a un mismo consumidor.

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 **DON PAPÓN** (Mixta) para distinguir

Ref. Expediente N° SD2025/0064832

productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por yuri chillan reyes, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **DON PAPÓN** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por yuri chillan reyes, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a yuri chillan reyes, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado 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 10 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **31:** Frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas y sin procesar.

⁶ **40:** Procesamiento y tratamiento de productos alimenticios.