

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 97331

Ref. Expediente N° SD2025/0035362

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, MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A., solicitó el registro de la Marca BOTTEGA Restaurante Italo-Argentino (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.

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

¹ 43: Alquiler de salas de reunión; servicios de hostelería y restauración; servicios de bar; servicios de cafés-restaurantes; servicios de cafeterías; servicios de snack-bar; cocktail bar; servicios de reservas para reservar comidas; reserva de mesas en restaurantes; servicios de reserva en restaurantes; servicios de restauración prestados por hoteles.

Ref. Expediente N° SD2025/0035362

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.

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	Vigencia
Mixta	B BOTTEGA S.p.A.	BOTTEGA S.p.A.	SD2020/0031933	10	33	Marca	17 nov. 2025
Mixta	BOTTEGA GOLD	BOTTEGA S.p.A.	SD2018/0080929	11	33	Marca	22 feb. 2031
Tridimensional mixta	B BOTTEGA GOLD	BOTTEGA S.p.A.	SD2023/0031198	11	33	Marca	21 oct. 2035
Mixta	B BOTTEGA S.p.A.	BOTTEGA SPA	SD2020/0101666	10	33	Marca	17 nov. 2035
Mixta	BOTTEGA WHITE GOLD	BOTTEGA S.p.A.	SD2018/0074982	11	33	Marca	16 may. 2029
Mixta	BOTTEGA GOLD	BOTTEGA S.p.A.	SD2018/0074977	11	33	Marca	16 may. 2029
Mixta	BOTTEGA PETALO	BOTTEGA S.p.A.	SD2018/0074974	11	33	Marca	22 feb. 2031
Mixta	BOTTEGA MILLESIMATO	BOTTEGA S.p.A.	SD2018/0074980	11	33	Marca	22 feb. 2031

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 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° SD2025/0035362

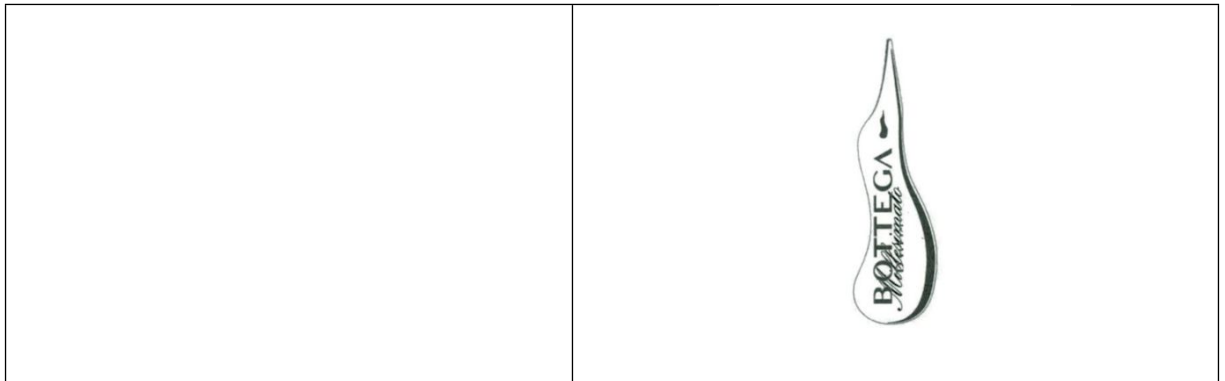
Mixta	BOTTEGA ROSE GOLD	BOTTEGA S.p.A.	SD2018/0074978	11	33	Marca	22 feb. 2031
-------	----------------------	-------------------	----------------	----	----	-------	--------------

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	



Ref. Expediente N° SD2025/0035362



Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, con respecto a la comparación entre marcas mixtas, 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

Desde el plano ortográfico, el elemento dominante del signo solicitado es la palabra Bottega, ubicada al inicio del conjunto y dotada de una mayor fuerza distintiva que la expresión descriptiva “Restaurante Italo-Argentino”. Esta última no aporta distintividad autónoma por cuanto describe de manera directa la naturaleza y especialidad del establecimiento gastronómico. En consecuencia, la parte efectivamente distintiva y apropiable del signo solicitado coincide plenamente con el núcleo denominativo Bottega, que es idéntico al que compone la familia marcaria antecedente en la clase 33. Esta coincidencia total en el elemento esencial del signo genera una fuerte similitud visual que afecta la percepción global del consumidor, quien tiende a recordar únicamente el término principal.

En el aspecto fonético, la reproducción literal del término Bottega determina que la secuencia sonora sea la misma en los signos comparados. El vocablo se articula generalmente como /bo'te.ɣa/ o /bo'te.ga/, y al ser el primer elemento pronunciado, domina la percepción auditiva del consumidor. Dado que la expresión complementaria “Restaurante Italo-Argentino” funciona como descriptor y no como rasgo distintivo, el usuario retiene solo la palabra inicial, lo que incrementa el riesgo de confusión fonética y, especialmente, de asociación. Para un consumidor promedio, la coincidencia en el nombre base puede sugerir que el restaurante está explotando una línea de marca asociada a los productos de la familia BOTTEGA en la clase 33.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0035362

en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

43: Alquiler de salas de reunión; servicios de hostelería y restauración; servicios de bar; servicios de cafés-restaurantes; servicios de cafeterías; servicios de snack-bar; cocktail bar; servicios de reservas para reservar comidas; reserva de mesas en restaurantes; servicios de reserva en restaurantes; servicios de restauración prestados por hoteles.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente No. SD2020/0031933.

33: Bebidas alcohólicas (excepto cerveza); licores destilados; licor de menta; alcohol de arroz; bebidas espirituosas; amargos [licores]; anís [licor]; licor de anís; aperitivos; arac; bebidas alcohólicas, excepto cerveza; bebidas alcohólicas con frutas; bebidas alcohólicas mixtas que no sean a base de cerveza; bebidas destiladas; cócteles; curasao; digestivos [licores y bebidas espirituosas]; esencias alcohólicas; extractos alcohólicos; extractos de frutas con alcohol; ginebra; hidromiel [aguamiel]; kirsch; licores; nira [bebida alcohólica a base de caña de azúcar]; ron; sake; sidra; perada; aguapié; vino; vodka; whisky.

Expediente No. SD2018/0080929.

33: Vinos.

Expediente No. SD2023/0031198.

33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); brandy; licores de menta; alcohol de arroz; bebidas espirituosas; amargos [licores]; anís [licor]; anisete [licor]; aperitivos; arac; bebidas alcohólicas, excepto cerveza; bebidas alcohólicas con frutas; bebidas alcohólicas mixtas que no sean a base de cerveza; bebidas destiladas; cócteles; curasao; digestivos [licores y bebidas espirituosas]; esencias alcohólicas; extractos alcohólicos; extractos de frutas con alcohol; ginebra; hidromiel [aguamiel]; kirsch; licores; nira [bebida alcohólica a base de caña de azúcar]; ron; sake; sidra; perada; aguapié; vinos; vodka; whisky.

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° SD2025/0035362

Expediente No. SD2020/0101666.

33: Bebidas alcohólicas (excepto cerveza); licores destilados; licor de menta; alcohol de arroz; bebidas espirituosas; amargos [licores]; anís [licor]; licor de anís; aperitivos; arac; bebidas alcohólicas, excepto cerveza; bebidas alcohólicas con frutas; bebidas alcohólicas mixtas que no sean a base de cerveza; bebidas destiladas; cócteles; curasao; digestivos [licores y bebidas espirituosas]; esencias alcohólicas; extractos alcohólicos; extractos de frutas con alcohol; ginebra; hidromiel [aguamiel]; kirsch; licores; nira [bebida alcohólica a base de caña de azúcar]; ron; sake; sidra; perada; aguapié; vino; vodka; whisky.

Expediente No. SD2018/0074982.

33: Vino espumoso.

Expediente No. SD2018/0074977.

33: Vino espumoso.

Expediente No. SD2018/0074974.

33: Vino moscato y espumoso.

Expediente No. SD2018/0074980.

33: Vinos espumosos.

Expediente No. SD2018/0074978.

33: Vinos espumosos.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 43 y los productos de la clase 33, en virtud del criterio de razonabilidad.

En este caso se comparan los servicios de bar identificados por el signo Bottega Restaurante Italo-Argentino en la clase 43 con los vinos espumosos distinguidos por la familia de marcas Bottega en la clase 33. Aunque se trata de productos y servicios ubicados en clases distintas, ambos intervienen en un mismo entorno de consumo y se articulan dentro de la experiencia gastronómica y de expendio de bebidas, lo cual permite afirmar que existe vinculación competitiva en virtud del criterio de razonabilidad, pues para el consumidor promedio es plausible pensar que los vinos espumosos y los servicios de bar puedan provenir del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas.

Este criterio ha sido desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por el Consejo de Estado, indicando que existe conexidad cuando, atendiendo a la realidad del mercado y a las percepciones del consumidor promedio, resulta razonable concluir que los productos y servicios confrontados podrían ser ofrecidos por un mismo empresario. No se exige que sean sustituibles ni complementarios de manera estricta, sino que el público pueda atribuirles un origen común por la forma habitual en que se comercializan y se relacionan en la práctica del mercado.

La razonabilidad es evidente en este caso, pues los vinos espumosos son uno de los productos típicamente comercializados, promocionados y servidos en los servicios de bar y establecimientos gastronómicos como el identificado por el signo solicitado. En el mercado es habitual que marcas de bebidas alcohólicas amplíen su presencia a bares temáticos, restaurantes con marca propia, eventos promocionales o experiencias de consumo directo.

Ref. Expediente N° SD2025/0035362

Un consumidor promedio podría creer que un bar denominado Bottega ofrece o promociona directamente los vinos espumosos de la familia marcaria antecedente o que forma parte de una estrategia empresarial conjunta, lo que configura riesgo de confusión indirecta y riesgo de asociación respecto del origen empresarial de los servicios.

Los criterios auxiliares reforzados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también apoyan esta conclusión. Los canales de comercialización suelen coincidir, pues los vinos espumosos se venden y consumen de manera predominante en bares, restaurantes y locales de expendio de bebidas. El público relevante es el mismo: consumidores adultos que buscan experiencias gastronómicas o de ocio. Las formas de publicidad también tienden a converger, ya que tanto productores de bebidas alcohólicas como establecimientos de bar utilizan estrategias comunes de mercadeo en redes sociales, promociones, coctelería de marca y alianzas comerciales. En este contexto, el consumidor podría asumir razonablemente que existe una relación empresarial entre la familia de marcas Bottega y el establecimiento Bottega Restaurante Italo-Argentino, lo cual confirma la existencia de conexidad competitiva y un riesgo de confusión directa o indirecta derivado de la identidad denominativa del elemento dominante.

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 BOTTEGA Restaurante Italo-Argentino (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A., 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de noviembre de 2025

⁵ 43: Alquiler de salas de reunión; servicios de hostelería y restauración; servicios de bar; servicios de cafés-restaurantes; servicios de cafeterías; servicios de snack-bar; cocktail bar; servicios de reservas para reservar comidas; reserva de mesas en restaurantes; servicios de reserva en restaurantes; servicios de restauración prestados por hoteles.

Ref. Expediente N° SD2025/0035362



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS