

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 97340

Ref. Expediente N° SD2025/0036714

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, Bryan Stiven Castellanos Caro y Óscar Andrés Castellanos Caro, solicitaron el registro de la Marca CHICKEN BRO'S DESDE 1994 (Mixta) para distinguir productos 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 irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad 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:** Servicios de bar y restaurante; servicios de bares y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de hoteles, restaurantes y catering; servicios de información sobre restaurantes y bares; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes y cafés; servicios hoteleros y restaurantes.

Ref. Expediente N° SD2025/0036714

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 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	MOKA BROS EST MMXIII	MOKA BROS LIMITED	SD2018/0084377	11	30, 32, 43	Marca	Registrada	12/02/2028

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
---------------------	---------------------

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:

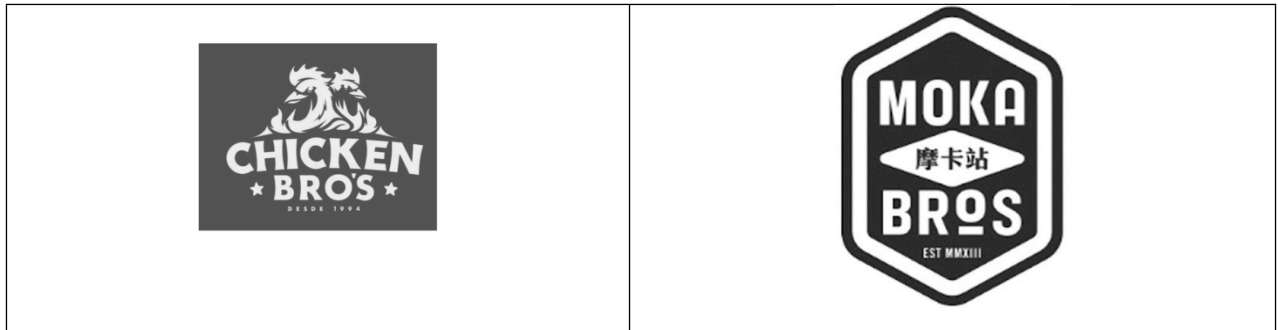
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. 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° SD2025/0036714



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 el elemento nominativo de cada signo es el preponderante, por cuanto son las palabras las que generan mayor impacto en el consumidor al ser aquellas que recordaría o utilizaría para identificar los signos en el mercado. En consecuencia, se observa que los signos analizados presentan similitudes susceptibles de inducir a error en el público consumidor.

En efecto, los signos CHICKEN BRO´S DESDE 1994 y MOKA BROS EST MMXIII comparten la expresión BROS, la cual ocupa una posición destacada dentro de cada conjunto marcario y resulta ser el elemento de mayor recordación para el consumidor. Esta coincidencia genera una proximidad fonética y visual que puede llevar al público a percibir que los signos comparten un mismo origen.

Las variaciones introducidas por cada signo, tales como CHICKEN o DESDE 1994, no son suficientes para eliminar el riesgo de confusión, dado que se perciben como complementos que acompañan al elemento central BROS sin modificar la impresión global que este genera.

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 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

Ref. Expediente N° SD2025/0036714

competitiva entre los productos ⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

43: Servicios de bar y restaurante; servicios de bares y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de hoteles, restaurantes y catering; servicios de información sobre restaurantes y bares; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes y cafés; servicios hoteleros y restaurantes.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. SD2018/0084377

(30): Arroz; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; sal; mostaza; especias; hielo; aromatizantes de café; infusiones de hierbas; infusiones que no sean para uso médico; sucedáneos del café; cacao; café; té; tapioca; sagú; harinas; preparados a base de cereales; pan; productos de pastelería; productos de confitería; polvos de hornear; levadura; vinagres; salsas [condimentos].

(32): Cervezas; aguas gaseosas; bebidas no alcohólicas; aguas minerales [bebidas]; bebidas de frutas y zumos de frutas; preparados para la elaboración de bebidas; siropes para elaborar bebidas.

(43): Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios de bar; servicios de cafés-restaurantes; servicios de cafeterías; servicios de restaurante de comida rápida; tiendas de café; servicios de catering.

En este caso, existe una relación de conexidad competitiva evidente, pues los servicios comprendidos en el signo solicitado coinciden plenamente con los amparados por el registro previo del expediente SD2018/0084377. Ambos grupos incluyen prestaciones propias del sector de restauración y hospitalidad, tales como servicios de restaurante, cafetería, bar, cafés-restaurantes y catering, además de actividades vinculadas al servicio de alimentación y bebidas.

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° SD2025/0036714

Los servicios comparten naturaleza, finalidad y canales de prestación, y se dirigen al mismo público consumidor que acude a establecimientos de comida y bebidas o contrata servicios de catering y hospitalidad. Por tanto, se trata de servicios idénticos o estrechamente relacionados dentro del mismo sector económico, lo que configura una conexidad competitiva directa.

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 CHICKEN BRO´S DESDE 1994 (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Bryan Stiven Castellanos Caro y Óscar Andrés Castellanos Caro, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Bryan Stiven Castellanos Caro y Óscar Andrés Castellanos Caro, solicitantes 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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **43:** Servicios de bar y restaurante; servicios de bares y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de hoteles, restaurantes y catering; servicios de información sobre restaurantes y bares; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes y cafés; servicios hoteleros y restaurantes.