

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 103728

Ref. Expediente N° SD2025/0067987

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 10 de julio de 2025, RESTAURANTE SANTA BARBARA SAS, solicitó el registro de la Marca **SANTA BARBARA RESTAURANTE (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. 1076, 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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 43: Servicios de restaurantes (alimentación), servicios a la mesa.

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° SD2025/0067987

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 las marcas 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	HACIENDA SANTA BARBARA	CONJUNTO HACIENDA SANTA BARBARA-PROPIEDAD HORIZONTAL	SD2019/0024033	11	16, 35, 36, 39, 41, 43, 44	Marca	Registrada	02 nov. 2029
Nominativa	HACIENDA SANTA BARBARA	CONJUNTO HACIENDA SANTA BARBARA-PROPIEDAD HORIZONTAL	08102735	9	43	Marca	Registrada	31 mar. 2029
Mixta	ECO HOTEL SANTA BARBARA HACIENDA CAFETERA	HACIENDA CAFETERA ECO-HOTEL SANTA BARBARA LTDA.	05076808	8	43	Marca	Registrada	07 mar. 2026
Mixta	CHOCOLATE HACIENDA	ANTIOQUEÑA DE	10146890	9	30	Marca	Registrada	29 abr. 2031

•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° SD2025/0067987

	SANTA BARBARA	CHOCOLATES Y LICORES S.A.S						
Mixta	SANTA BARBARA (las demas expresiones iran como explicativas).	INDUSTRIA DE ALIMENTOS GRANSOLI Y CIA. S. EN C.A.	96051337	7	30	Marca	Registrada	28 abr. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	  HACIENDA SANTA BARBARA  



Ref. Expediente N° SD2025/0067987

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, estableció lo siguiente respecto del cotejo entre signos de naturaleza nominativa y mixta:

“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”.

Así mismo, respecto de los elementos predominantes en las marcas de naturaleza mixta, el Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0064-IP-2008 sostuvo que:

“Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.”

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que la marca solicitada **SANTA BARBARA RESTAURANTE** y las marcas registradas **HACIENDA SANTA BARBARA** y **HACIENDA SANTA BARBARA**, apreciadas en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar error en el público consumidor.

En primer lugar, se observa que el signo solicitado **SANTA BARBARA RESTAURANTE** presenta similitudes ortográficas con las marcas registradas, toda vez que transcribe la totalidad de la extensión consonántica y vocálica de las mismas, así:

SANTA BARBARA RESTAURANTE / HACIENDA SANTA BARBARA

Ref. Expediente N° SD2025/0067987

SANTA BARBARA RESTAURANTE / HACIENDA SANTA BARBARA

En primer lugar, la marca solicitada **SANTA BARBARA RESTAURANTE** reproduce la expresión que genera mayor recordación de la familia de marcas “SANTA BARBARA”, sin que la adición de la expresión explicativa “RESTAURANTE” sea una modificación que logre diluir el riesgo de confusión entre los signos cotejados, toda vez que la expresión SAN-TA BAR-BA-RA, presente en los tres signos, se pronuncian de manera idéntica en nuestro lenguaje y difícilmente podrían ser diferenciadas por el consumidor. Máxime si se tiene en cuenta que la expresión “SANTA BARBARA” hace referencia a la patrona de los artilleros⁴, por lo que los signos podrían evocar la misma idea en la mente del consumidor.

En segundo lugar, esta Dirección encuentra que el signo solicitado también posee similitudes ortográficas con las marcas registradas **ECO HOTEL SANTA BARBARA HACIENDA CAFETERA**, **CHOCOLATE HACIENDA SANTA BARBARA** y **SANTA BARBARA**, toda vez que transcribe una parte predominante de la extensión vocálica y consonántica de las mismas, así: **SANTA BARBARA RESTAURANTE / ECO HOTEL SANTA BARBARA HACIENDA CAFETERA / CHOCOLATE HACIENDA SANTA BARBARA / SANTA BARBARA**, sin que los elementos nominativos y gráficos adicionales presentes en la marca solicitada sean modificaciones que logren diluir el riesgo de confusión latente entre las mismas. Máxime si se tiene en cuenta que la expresión “SANTA BARBARA”, dada su colocación en los respectivos conjuntos marcarios, es la que genera una mayor recordación en la mente del consumidor.

Corolario a lo anterior, entre los signos cotejados también existen similitudes fonéticas y conceptuales susceptibles de inducir a error al consumidor, toda vez que la expresión SAN-TA BAR-BA-RA, presente en los cuatro signos, se pronuncia de manera idéntica en nuestro lenguaje y evoca la misma idea en la mente del público consumidor, esto es, la de la patrona de los artilleros.⁵

De esta manera, las similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales existentes entre los signos cotejados son susceptibles de generar confusión en el público, pues el consumidor promedio al encontrar los signos cotejados en un mismo mercado objetivo, y al evidenciar que comparten elementos nominales principales, es posible que no pueda individualizarlos, sino que por el contrario los asocien a un mismo origen cuando en realidad se trata de empresarios distintos. Razón por la cual, existe el riesgo de que los consumidores lleguen a considerar que el signo solicitado es una variación y/o innovación de las marcas registradas y que, por lo tanto, provienen del mismo origen empresarial.

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 conexión competitiva entre los productos y servicios⁶.

⁴ Ver: <https://www.acami.es/efemerides/4-de-diciembre-de-1568/>

⁵ Ibid.

⁶ “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclador

“Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

“b) Canales de comercialización

“Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

“c) Mismos medios de publicidad

“Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los

Ref. Expediente N° SD2025/0067987

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

43: Servicios de restaurantes (alimentación), servicios a la mesa.

Los signos registrados identifican, entre otros, los siguientes servicios:

Expediente SD2019/0024033, Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Expediente 08102735, Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Expediente 05076808, Clase 43: Servicio de restauración, alimentación, hospedaje temporal.

Expediente 10146890, Clase 30: Chocolate.

Expediente 96051337, Clase 30: Productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo y conserva; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, arepas, pasabocas, pastelería y confitería; helados comestibles; hielo.

Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 43 internacional – Expedientes SD2019/0024033, 08102735 y 05076808 (Identidad)

De conformidad con la anterior relación de servicios, esta Dirección observa que hay identidad de servicios en los signos cotejados, como quiera que el signo solicitado pretende identificar los mismos servicios que protegen las marcas fundamento de la negación dentro de sus coberturas para la clase 43 internacional, tratándose de “servicios de restauración (alimentación)” Por lo anterior, es claro definir que los signos en conflicto, al identificar los mismos servicios, dentro de la misma clase, comparten género, naturaleza y finalidades, pues se trata de servicios de restaurantes a los cuáles los consumidores acuden para alimentarse *in situ*. Teniendo en cuenta la similitud analizada entre los signos, estas circunstancias pueden llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante servicios ofrecidos por el mismo empresario, cuando en realidad se trata de empresarios distintos, por lo que existe un riesgo de confusión y de asociación susceptible de afectar a los consumidores.

productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

“d) Relación o vinculación entre los productos

“Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar, helados y muebles que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación.

“e) Uso conjunto o complementario de productos

“Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

“f) Partes y accesorios

“La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores).

“g) Mismo género de los productos.

“Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

“h) Misma finalidad.

“Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

“i) Intercambiabilidad de los productos.

“Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”.

Ref. Expediente N° SD2025/0067987

Conexidad competitiva productos de la Clase 30 internacional con servicios de la Clase 43 internacional – Expedientes 10146890 y 96051337

De otra parte, esta Dirección encuentra que existe un estrecho vínculo de conexidad entre los productos que las marcas registradas identifican en la clase 30, a saber, *“Chocolate”* y *“Productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo y conserva; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, arepas, pasabocas, pastelería y confitería; helados comestibles; hielo”*, respectivamente, con los servicios que el signo solicitado pretende identificar en la clase 43. Lo anterior, toda vez que se trata de servicios y productos complementarios relacionados con el mercado alimenticio, los restaurantes y otros establecimientos similares. Además, se trata de productos y servicios que comparten la misma finalidad o destinación, se encuentran dirigidos a un mismo tipo de consumidor y son publicitados a través de los mismos medios y plataformas.

En concreto, el consumidor podría establecer de manera errada que los signos pertenecen a un mismo esquema empresarial, encontrando razonable que quienes producen chocolate, preparaciones hechas a base de cereales y harinas, así como productos alimenticios de origen vegetal que se utilizan como ingredientes para la preparación de otros alimentos, eventualmente también incluyan dentro de su portafolio de negocios la prestación de servicios de alimentación o restauración. De manera tal que la similitud entre las marcas cotejadas podría devenir en un eventual riesgo de confusión y asociación entre los consumidores.

Así, teniendo en cuenta la similitud analizada entre los signos cotejados, esta Dirección considera que la coincidencia entre los mismos es relevante, generando una confusión indirecta, pues el consumidor podría creer erradamente que las marcas en conflicto distinguen productos y servicios que proceden del mismo empresario o que el signo solicitado es una variación de los registrados.

Sobre el particular, la confundibilidad indirecta se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos y servicios distinguidos con un signo, confunde el origen empresarial de los mismos; es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento creyendo erróneamente que cierto producto y servicio proviene de una empresa cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que un signo reproduzca a otro con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos y servicios de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto o servicio original que buscaba.

De esta manera, 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

Resolución N° 103728

Ref. Expediente N° SD2025/0067987

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca SANTA BARBARA RESTAURANTE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por RESTAURANTE SANTA BARBARA SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a RESTAURANTE SANTA BARBARA SAS, 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 10 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 43: Servicios de restaurantes (alimentación), servicios a la mesa.

