

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 105963

Ref. Expediente N° SD2025/0048461

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 22 de mayo de 2025, CORPORACIÓN PARQUE ARVI, solicitó el registro de la Marca arví Corporación (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 25, 35, 39, 41 y 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

¹ **25:** Camisas de franela; franelas; franelas [camisetas] con dibujos; franelas [camisetas] con logos; franelas [camisetas] con logotipos; franelas [camisetas] estampadas; franelas [camisetas] impresas; franelas de manga corta; gorras; gorras con visera; gorras con visera incorporada; gorras de béisbol; gorras de carnaval; gorras de ciclismo; gorras de deporte; gorras de fieltro; gorras de golf; gorras de lana; gorras de plato; gorras de punto; gorras de visera; camisetas; camisetas con dibujos; camisetas con logos.

35: Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; servicios de tiendas de venta minorista; servicios de tiendas de venta minorista en línea que proponen bebidas sin alcohol; servicios de tiendas de venta minorista que incluyen bebidas sin alcohol; servicios de tiendas de venta minorista que incluyen preparaciones de bebidas; organización y dirección de eventos comerciales; organización y realización de eventos promocionales; publicidad en diarios, folletos y publicaciones periódicas; publicidad en publicaciones periódicas, folletos y diarios; publicación de impresos publicitarios; publicación de material impreso con fines publicitarios; publicación de carteles con fines publicitarios; publicación de documentación publicitaria; desarrollo de campañas promocionales; difusión de material publicitario y promocional; organización de eventos promocionales.

39: Servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo; suministro de información de viaje relacionada con el turismo; facilitación de información de viaje relacionada con el turismo; reserva de viajes a través de oficinas de turismo; servicios de información y reserva en línea en el ámbito del turismo.

41: Servicios culturales, educativos o recreativos de galerías de arte; servicios culturales, educativos o recreativos prestados por galerías de arte; servicios culturales, educativos o recreativos prestados por parques de atracciones; servicios culturales, educativos y recreativos prestados por museos; servicios de entretenimiento prestados en entornos virtuales en los que los usuarios pueden interactuar con fines recreativos, de ocio o de entretenimiento; servicios de entretenimiento prestados por parques de recreativos y de atracciones; servicios de entretenimiento prestados por parques de recreativos y de diversiones; servicios de entretenimiento suministrados por parques de recreativos y de atracciones; servicios de entretenimiento suministrados por parques de recreativos y de diversiones; servicios de información sobre entretenimiento y eventos recreativos prestados mediante redes en línea e internet; servicios de parques recreativos; servicios de salones recreativos; servicios educativos y recreativos; servicios recreativos; servicios recreativos prestados por parques de atracciones; organización y dirección de conferencias educacionales; servicios de parques de atracciones; servicios de parques de atracciones y parques temáticos; servicios de parques de diversiones; servicios de parques de ocio; servicios de parques temáticos; servicios de entretenimiento en forma de espectáculos de parques de atracciones; servicios de entretenimiento en forma de espectáculos de parques de diversiones; servicios de esparcimiento en forma de un espectáculo de parques de atracciones; producción de espectáculos de parques de atracciones.

43: Servicios de cafetería; servicios de cafeterías; servicios de cafeterías de autoservicio; servicios de cafeterías y comedores; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de catering para cafeterías de empresas; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías.



Ref. Expediente N° SD2025/0048461

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, 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

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° SD2025/0048461

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	Arby's CARNE EN SERIO.	Arby's IP Holder Trust	SD2020/0083385	11	43	Marca	Registrada	3 de junio de 2031
Nominativa	ARBY'S	ARBY'S IP HOLDER TRUST	15199137	10	43	Marca	Registrada	26 de abril de 2027
Mixta	Arby's	ARBY'S IP HOLDER TRUST	15199133	10	43	Marca	Registrada	19 de octubre de 2026

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	  ARBY'S (Nominativa)

Jurisprudencia

Frente a la comparación entre marcas mixtas y nominativas en el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“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



Ref. Expediente N° SD2025/0048461

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”.

EN la comparación entre marcas mixtas 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 observa que es el elemento nominativo de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas.

Conceptualmente el signo solicitado arví corporación frente a los signos registrados Arby's / Arby's carne en serio / ARBY'S no refieren un significado fácilmente identificable en el español para el consumidor siendo un termino fantasioso para el respectivo nicho mercado solicitado, lo que aumenta el riesgo de confundibilidad por el consumidor.

El signo solicitado arví corporación frente a los signos registrados Arby's / Arby's carne en serio / ARBY'S genera confundibilidad al apreciarlos en conjunto, se aprecia que el elemento preponderante y de carácter distintivo es el elemento ARVÍ / ARBY'S donde ortográficamente hay alta similitud visual parcial (“AR–...–Í/S”). La presencia de la “B” y la “V” no evita totalmente la semejanza, pues son gráficamente similares y fácilmente confundibles en escritura rápida o percepción visual parcial, compartiendo una longitud similar de 4-5 letras, la diferencia entre “B” y “V” puede pasar desapercibida visualmente en ciertos contextos.

En otro lado el signo objeto de estudio arví corporación frente a los signos registrados Arby's / Arby's carne en serio / ARBY'S genera alta confundibilidad fonética, conforme ambas comparten la sílaba inicial “AR”, la consonante intermedia “B” vs. “V” es de sonido similar y el cierre “BÍS” y “VÍ” genera una sonoridad semejante, con acento final en “í”, si el consumidor pronuncia /arbis/ y /arví/ puede confundir los signos en conflicto.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte del signo antecedente, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos como CORPORACIÓN considerado elemento de uso común, ni los componentes figurativos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0048461

Es posible identificar que ARBY'S IP HOLDER TRUST por medio de la marca registrada Arby's configura el hecho que la sociedad mencionada al incluir de forma reiterada la misma expresión en buena parte de sus marcas, nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común en un conjunto de productos y servicios, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

Dentro de los servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

Clase 43 Servicios de cafetería; servicios de cafeterías; servicios de cafeterías de autoservicio; servicios de cafeterías y comedores; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de catering para cafeterías de empresas; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2020/0083385 clase 43: Servicios de suministro de comida y bebida; servicios de restaurante.

Expediente 15199137 clase 43: Servicios de restaurante.

Expediente 15199133 clase 43: Servicios de restaurante.

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° SD2025/0048461

Conexidad competitiva entre servicios de la misma clase 43 internacional.

Evidencia este despacho que el signo solicitado pretende amparar servicios descritos como *“Servicios de cafetería; servicios de cafeterías; servicios de cafeterías de autoservicio; servicios de cafeterías y comedores; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de catering para cafeterías de empresas; (...), restaurante, cafetería y bar; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías.”* Los cuales comprenden la restauración o y de ofrecimiento de comidas y bebidas preparadas amparada por los signos registrados **SD2020/0083385** en cuanto a *“Servicios de suministro de comida y bebida; servicios de restaurante.”*, **15199137** en *“Servicios de restaurante.”* Y el expediente **15199133** en cuanto a *“Servicios de restaurante”* signos que componen una misma familia marcaria.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. Si bien se identifica identidad entre servicios solicitados de restaurante, café-restaurante y servicio de comedores frente a servicios de restaurante y servicios de suministro de comida y bebida de las marcas registradas. No obstante, es importante traer a colación que hay relación entre los signos confrontados toda vez que servicios solicitados como servicios de cafetería, servicios de catering para cafetería de empresas, cafetería y bar, se trata de una especie comprendida dentro del género de servicios de restaurante y servicios de suministro de comida y bebida de las marcas registradas ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

Adicionalmente, este Despacho considera que los criterios complementarios de conexidad competitiva refuerzan la relación existente entre los servicios amparados por los signos confrontados. En efecto, los canales de comercialización empleados para la prestación de los servicios de restaurante, cafetería, bar y catering son esencialmente los mismos, pues todos se ofrecen a través de establecimientos abiertos al público, plataformas digitales de pedidos y domicilios, así como mediante servicios presenciales de atención directa al consumidor, lo que genera coincidencia en los espacios de difusión y comercialización.

De igual forma, el público consumidor al que se dirigen estos servicios es común, dado que en todos los casos se trata del consumidor general que busca el consumo inmediato de alimentos y bebidas, sin requerir conocimientos técnicos o especializados, por lo que su nivel de atención es ordinario.

En cuanto a la finalidad, tanto los servicios de restaurante como los de cafetería, bar o catering tienen como propósito esencial la preparación, ofrecimiento y consumo de comidas y bebidas, convergiendo así en el mismo objeto económico y en la satisfacción de necesidades similares. Finalmente, los canales de publicidad y promoción utilizados también coinciden, pues se desarrollan principalmente por medios de comunicación masiva, redes sociales, plataformas de pedidos en línea, menús digitales y señalización en puntos de venta, lo cual incrementa la posibilidad de encuentro simultáneo de los signos en el mercado y, en consecuencia, el riesgo de asociación empresarial por parte del público 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 servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de

Resolución N° 105963

Ref. Expediente N° SD2025/0048461

irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante, lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las clases 25, 35, 39, 41 deberán ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante 43, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...).”

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca arví Corporación (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por CORPORACIÓN PARQUE ARVI, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a CORPORACIÓN PARQUE ARVI, 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, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 12 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS