

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 476

Ref. Expediente N° SD2025/0078395

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 6 de agosto de 2025, DIEGO FERNANDO CASTRO LOPEZ, solicitó el registro de la Marca LOS 3 MOSQUETEROS PRODUCTOR BARISTA CLIENTE (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1077, 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 30: Café.

43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

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° SD2025/0078395

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	Estado	Vigencia
Mixta	3 MUSKETEERS	Mars, Incorporated	9232100429	7	29	Marca	Registrada	14 abr. 2034
Mixta	3 MUSKETEERS	Mars, Incorporated	9232100530	7	30	Marca	Registrada	01 jun. 2034
Nominativa	3 MUSKETEERS	Mars, Incorporated	03047523	8	30	Marca	Registrada	23 dic. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

•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:

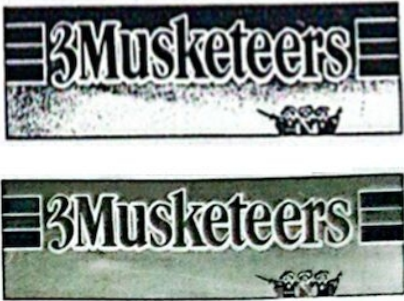
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. 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° SD2025/0078395

El signo solicitado	La marca registrada
	 3 MUSKETEERS

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado sobre las marcas mixtas 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”.

Por otra parte, en el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado sobre el análisis entre signos denominativos y mixtos 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 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



Ref. Expediente N° SD2025/0078395

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente. En efecto, los signos son idénticos en el campo ideológico, al evocar exactamente la misma idea o concepto.

Véase que el signo solicitado está compuesto dos expresiones, la primera “3” y la segunda “MOSQUETEROS”. Frente a la primera palabra, esta se puede entender como un “*m. Número natural que sigue al dos.*”⁴; por su parte la expresión “MOSQUETEROS”, es definida por la Real Academia Española como un “*m. Soldado armado de mosquete.*”⁵

En contraposición, los signos registrados también se componen de dos palabras: “3”, la cual fue definida anteriormente, y la expresión “MUSKETEERS”, proveniente de la lengua, la cual traducida al español significa “MOSQUETEROS”.

Expuesto lo anterior, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas. Puntualmente, la denominación “3 MOSQUETEROS” evoca en la mente del consumidor la obra literaria de “*Los 3 mosqueteros*”, escrita por Alexandre Dumas⁶, historia que narra el viaje de D'Artagnan, un joven de provincias, que conoce a Athos, Porthos y Aramis, los tres mosqueteros. Por su parte, la expresión “3 MUSKETEERS”, a pesar de traducir al español el elemento nominativo relevante del signo traído como antecedente, este evoca en la mente del consumidor la misma idea.

Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia 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 servicios⁷.

⁴ Recuperado de: <https://dle.rae.es/tres>

⁵ Recuperado de: <https://dle.rae.es/mosquetero>

⁶ Recuperado de: https://www.casadellibro.com.co/libro-los-tres-mosqueteros/9788426143532/2981265?srsId=AfmBOoowNZMX3gBJ4An2QwAxnwPMT2iokw_a7X6Zk-NQhLTs-rYDkFBX

⁷ 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

Ref. Expediente N° SD2025/0078395

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 30: Café.

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

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Productos.
-------------	------------

9232100429	(29): Helado, leche y otros productos lácteos.
------------	--

9232100530	(30): Confitería, bizcochos y chocolates.
------------	---

03047523	(30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, helados, sorbetes y hielo.
----------	--

Conexión competitiva entre productos de la clase 29 y 30 con los servicios de la clase 43 (Principio de razonabilidad).

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Escenario que se presenta en este caso, dado que, aunque los signos identifican productos y servicios comprendidos en clases diferentes del nomenclador internacional, por un lado, la clase 43 y, por otro lado, las clases 29 y 30, dada su cobertura esta Dirección encuentra que es razonable que el consumidor piense que los productos proceden del mismo empresario. Porque para el consumidor el empresario que presta los servicios de restauración de la clase 43 del signo registrado, razonablemente podría incursionar en el mercado de producción de alimentos como lo son los productos lácteos, confitería, bizcochos, azúcar, arroz, entre otros.

Esta situación puede llevar razonablemente al consumidor a considerar que los signos objeto de análisis tienen el mismo origen empresarial, al ser productos y servicios estrechamente relacionados, configurándose riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta

(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° SD2025/0078395

cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

Aunado a lo anterior, los productos alimenticios y los servicios de restauración, pueden compartir los mismos canales de comercialización, promoción y publicidad, configurando así una mayor conexidad competitiva, siendo normal encontrar en el mercado establecimientos donde se comercialicen estos productos y así mismo se ofrezcan mentados servicios, generando con esto la equivocada noción de que se trata de productos y servicios que provienen de un mismo empresario o que el signo que se pretende registrar constituye una innovación de la marca ya registrada.

Conexión competitiva entre productos de la clase 30 (Identidad).

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que existe conexión competitiva por identidad, en la medida en que el signo solicitado identifica las mismas prestaciones del signo registrado, toda vez que los productos como Café, se encuentran comprendidos en la clase 30. Por lo anterior, los signos comparten naturaleza y destinación pues satisfacen las mismas necesidades de los consumidores y, por ende, es dado pensar que las marcas objeto de cotejo marcario pueden llegar a generar riesgo de confusión y/o asociación en el público quienes, al ver las similitudes denotadas, sumado a la de cobertura de los signos crean erróneamente que pertenecen a la línea de servicios de un mismo empresario.

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 LOS 3 MOSQUETEROS PRODUCTOR BARISTA CLIENTE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por DIEGO FERNANDO CASTRO LOPEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca LOS 3 MOSQUETEROS PRODUCTOR BARISTA CLIENTE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por DIEGO FERNANDO CASTRO LOPEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar de esta resolución a DIEGO FERNANDO CASTRO LOPEZ, 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.

Resolución N° 476

Ref. Expediente N° SD2025/0078395

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

