

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 483

Ref. Expediente N° SD2025/0078636

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 29 de agosto de 2025, Claudia Maritza Guerrero Ojeda, solicitó el registro de la Marca MEXICOLOMBIA HELADOS DEL RANCHO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1078, 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

¹ **30:** Helados; helados a base de frutas; helados alimenticios vegetales; helados aromatizados; helados blandos; helados comestibles de fruta; helados con fruta; helados con sabores; helados cremosos; helados cremosos a base de yoghurt, helados cremosos predominantes; helados cremosos blandos; helados cremosos con infusión de alcohol; helados cremosos de frutas; helados cremosos de frutas en palito o en barra; helados cremosos en barras; helados cremosos lácteos; helados cremosos no lácteos; helados cremosos, sorbetes y otros helados; helados cremosos suaves; helados cremosos veganos; helados de agua; helados de frutas; helados de frutas en palito o en barra; helados de nata batida; helados italianos; helados lácteos; helados no lácteos; helados veganos; helados y helados cremosos; nieves [helados]; polos (helados); polos [helados]; sucedáneos de helados cremosos a base de aguacate; sucedáneos de helados cremosos a base de almendra; sucedáneos de helados cremosos a base de cacahuete; sucedáneos de helados cremosos a base de coco.

Ref. Expediente N° SD2025/0078636

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 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	Vigente
Mixta	DELRANCHO	ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC	SD2022/0108927	11	29, 30	Marca	Registrada	03 ene. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

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

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° SD2025/0078636

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”⁴

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico. El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

⁴ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0078636

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*⁵

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el elemento nominativo es preponderante, por cuanto las palabras son las que mayor impacto causan en el consumidor al solicitar los productos. En la comparación se atiende a la impresión de conjunto, aplicando el cotejo sucesivo y privilegiando las semejanzas.

Bajo estas reglas, **MEXICOLOMBIA HELADOS DEL RANCHO** reproduce íntegramente el núcleo denominativo **DEL RANCHO** presente en el registro **DEL RANCHO**. Las adiciones “**MEXICOLOMBIA**” (alusión geográfica/identitaria) y “**HELADOS**” (indicación del producto) son elementos accesorios que no neutralizan la coincidencia principal en **DEL RANCHO**, que concentra la recordación del público. En los planos ortográfico y fonético la cercanía es elevada; en lo conceptual, ambos signos evocan la misma idea de procedencia “del rancho”. La semejanza es apta para inducir confusión o asociación con el registro citado.

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/o 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/o servicios⁶.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 30: Helados; helados a base de frutas; helados alimenticios vegetales; helados aromatizados; helados blandos; helados comestibles de fruta; helados con fruta; helados con sabores; helados cremosos; helados cremosos a base de yoghurt, helados cremosos predominantes; helados cremosos blandos; helados cremosos con infusión de alcohol; helados cremosos de frutas; helados cremosos de frutas en palito o en barra; helados cremosos en barras; helados cremosos lácteos; helados cremosos no lácteos; helados cremosos, sorbetes y otros helados; helados cremosos suaves; helados cremosos veganos; helados de agua; helados de frutas; helados de frutas en palito o en barra; helados de nata batida; helados italianos; helados lácteos; helados no lácteos;

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁶ 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.

Resolución N° 483

Ref. Expediente N° SD2025/0078636

helados veganos; helados y helados cremosos; nieves [helados]; polos (helados); polos [helados]; sucedáneos de helados cremosos a base de aguacate; sucedáneos de helados cremosos a base de almendra; sucedáneos de helados cremosos a base de cacahuete; sucedáneos de helados cremosos a base de coco.

El signo previamente registrado identifica:

-Expediente No. SD2022/0108927:

Clase (29): Chicharrones, cortezas de cerdo infladas; papas fritas; chips de yuca; hojuelas de yuca; pasabocas a base de yuca; chips de plátano; plátanos tostados.

Clase (30): Rosquillas, botanas a base de maíz; botanas de maíz inflado [botanas de maíz inflado con sabor a queso]; botanas a base de cereales; chips de maíz; refrigerios a base de maíz; refrigerios de maíz inflado; pasabocas a base de maíz; refrigerios de maíz inflado con sabor a queso; chips de tortilla de maíz; nachos; tortillas de harina o maíz.

Clase 30 solicitada (MEXICOLOMBIA HELADOS DEL RANCHO) vs Clase 30 registrada (DELRANCHO)

Existe afinidad intraclase por pertenecer ambos a alimentos preparados de consumo inmediato: la solicitada ampara helados y nieves; el antecedente cubre snacks y botanas a base de maíz/tortilla (*nachos, chips, tortillas, etc.*). Convergen canales de comercialización (*supermercados, tiendas de barrio, minimercados, tiendas de conveniencia, plataformas de delivery*), formas de difusión (*promociones estacionales, exhibiciones en punto de venta, combos y menús*) y público (*consumidor masivo de alimentos*). Es práctica habitual la extensión de línea y la coexistencia de marcas que ofrecen, bajo un mismo signo, distintos productos alimenticios de clase 30 para consumo conjunto o complementario (snack + postre). Con la coincidencia marcaría en DEL RANCHO, resulta razonable que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial.

Criterio secundario — Clase 29 del antecedente

El registro DELRANCHO también ampara pasabocas en clase 29 (*chicharrones, cortezas*), productos que comparten puntos de venta, dinámicas promocionales y público con los helados de clase 30. Este entorno comercial refuerza la razonabilidad de un mismo origen cuando concurren signos altamente semejantes.

No resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos y/o servicios del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y/o prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

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

Resolución N° 483

Ref. Expediente N° SD2025/0078636

de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca MEXICOLOMBIA HELADOS DEL RANCHO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por Claudia Maritza Guerrero Ojeda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Claudia Maritza Guerrero Ojeda, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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 2 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 30: Helados; helados a base de frutas; helados alimenticios vegetales; helados aromatizados; helados blandos; helados comestibles de fruta; helados con fruta; helados con sabores; helados cremosos; helados cremosos a base de youghurt, helados cremosos predominantes; helados cremosos blandos; helados cremosos con infusión de alcohol; helados cremosos de frutas; helados cremosos de frutas en palito o en barra; helados cremosos en barras; helados cremosos lácteos; helados cremosos no lácteos; helados cremosos, sorbetes y otros helados; helados cremosos suaves; helados cremosos veganos; helados de agua; helados de frutas; helados de frutas en palito o en barra; helados de nata batida; helados italianos; helados lácteos; helados no lácteos; helados veganos; helados y helados cremosos; nieves [helados]; polos (helados); polos [helados]; sucedáneos de helados cremosos a base de aguacate; sucedáneos de helados cremosos a base de almendra; sucedáneos de helados cremosos a base de cacahuete; sucedáneos de helados cremosos a base de coco.

