

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 512

Ref. Expediente N° SD2025/0067341

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 9 de julio de 2025, FDC INTERNACIONAL SA, solicitó el registro de la Marca LUCCIANO'S IL MAESTRO DEL GELATO (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1074, 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 irregistrabilidad 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 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

¹ 30: Helados, chocolates, alfajores, galletitas.

43: Heladería; Cafetería.

Resolución N° 512

Ref. Expediente N° SD2025/0067341

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 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	Luciana	LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	SD2019/0093862	11	31	Marca	Registrada	01 jun. 2030
Mixta	LUCIANA	LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	09093783	9	30	Marca	Registrada	15 mar. 2030
Mixta	LUCIANA	LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	09093779	9	29	Marca	Registrada	15 mar. 2030

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 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° SD2025/0067341

El signo solicitado	La marca registrada
	  

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Teniendo en cuenta los criterios de cotejo antes citados, y una vez analizados los signos **LUCCIANO’S IL MAESTRO DEL GELATO / LUCIANA / LUCIANA / LUCIANA**, esta Dirección observa claras semejanzas ortográficas y fonéticas en los vocablos predominantes en cada uno de los signos confrontados, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás.

En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea, se observa que son ortográfica y fonéticamente similares comoquiera que el signo solicitado en su conjunto marcario incorpora la expresión relevante y con aptitud distintiva de la marca previamente registrada, es decir, **(LUCCIANO’S / LUCIANA)**, sin que la doble “C” y el cambio de la letra “A” por la letra “O” y la “S” sea suficiente para que el consumidor diferencie los signos en el mercado, por cuanto se trata de la versión masculina del mismo nombre propio.



Resolución N° 512

Ref. Expediente N° SD2025/0067341

Al respecto, es preciso destacar que si bien el signo solicitado contiene elementos nominativos adicionales, tales como las expresiones “MAESTRO” y “DEL GELATO”, no es posible desconocer que el elemento reproducido, dadas sus características arbitrarias, así como su disposición dentro del conjunto marcario es el que goza de mayor relevancia, por ende, la presencia de este elemento coincidente en ambas marcas generaría una percepción similar de los signos entendiendo equivocadamente que provienen de un mismo origen empresarial.

Por otro lado, aunque el signo solicitado incorpora elementos gráficos, es preciso señalar que estos no generan una diferenciación sustancial que permita su acceso al registro. Esto se debe a que el componente predominante y de mayor impacto es el elemento denominativo, dado que este será el utilizado principalmente por los consumidores al momento de identificar o solicitar los servicios amparados por el signo. En consecuencia, la fuerza distintiva del signo radica esencialmente en su parte denominativa, lo que refuerza la necesidad de evaluar las similitudes frente a los signos previamente registrados.

Así las cosas, el signo solicitado, pese a tener elementos adicionales, al incorporar en su conjunto marcario el elemento relevante y con aptitud distintiva del signo antecedente reproduce un elemento esencial, lo que conlleva al consumidor a entender equivocadamente que los signos provienen de un mismo origen empresarial (Confusión indirecta).

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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Helados, chocolates, alfajores, galletitas.

43: Heladería; Cafetería.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente	Productos
------------	-----------

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° SD2025/0067341

SD2019/0093862 (31): Frutos secos; granos y semillas en bruto o sin procesar; semillas; semillas en bruto; semillas en bruto o sin procesar; semillas de centeno; semillas de flores; semillas de frutas y hortalizas; semillas para la horticultura; semillas de manzanos; semillas sin procesar; semillas para pájaros; semillas para siembra; semillas de trigo; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; granos [cereales]; granos en bruto; granos en bruto o sin procesar; granos sin procesar; granos de siembra; hierbas aromáticas frescas; productos agrícolas; arándanos frescos; cocos frescos; almendras [frutos]; avellanas frescas; nueces de cola; cacahuets frescos; calabazas frescas; semillas de lino comestibles sin procesar.

09093783 (30): Cacao, arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, levadura, polvos para esponjar; mostaza; especias.

09093779 (29): frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas.

Conexión competitiva entre los productos de las clases 30 y los productos de las clases 29,30 y 31 internacional de las marcas confrontadas (Razonabilidad)

En el análisis de los productos de helados, chocolates, alfajores y galletitas de la clase 30 y los productos alimenticios de las clases 29, 30, 31 de los signos solicitados se encuentra aplicable el criterio 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 en cuestión provienen del mismo empresario. Escenario que se presenta en este caso, dado que, aunque los signos identifican productos comprendidos en clases diferentes del nomenclador internacional, por un lado, la clase 30 y, por otro lado, productos de las clases 29, 30 y 31, dada su cobertura esta Dirección encuentra que es posible que el consumidor piense que los productos proceden del mismo empresario. Atendiendo la realidad del mercado es posible que para el consumidor el empresario que produce los productos alimenticios identificados con los signos registrados como frutas (29), productos de pastelería y confitería (30) y frutos secos, semillas y frutas, frutas frescas, hierbas aromáticas entre otros (31) puede incursionar o al mismo tiempo prestar los servicios helados y galletitas.

Situación que puede llevar razonablemente al consumidor a considerar que los signos objeto de análisis tienen el mismo origen empresarial, al ser productos y servicios del 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 cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 43 y los productos de la clase 30 internacional (Razonabilidad)

Resolución N° 512

Ref. Expediente N° SD2025/0067341

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, la clase 30, dada su cobertura esta Dirección encuentra que es razonable que el consumidor piense que los productos y servicios proceden del mismo empresario dado que para el consumidor el empresario que presta los servicios de heladería y pastelería puede en dicha heladería y pastelería ofrecer no solo helados sino también productos de pastelería y confitería del signo distintivo registrado. Por lo anterior, comparten canales de comercialización los servicios y productos bajo análisis lo que genera el riesgo de confusión en el consumidor quien puede creer en contra de la realidad de los hechos que los servicios son prestados por el mismo empresario que produce los productos.

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 LUCCIANO'S IL MAESTRO DEL GELATO (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por FDC INTERNACIONAL S.A, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a FDC INTERNACIONAL S.A, 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 2 de enero de 2026

⁵ 30: Helados, chocolates, alfajores, galletitas.
43: Heladería; Cafetería.

Resolución N° 512

Ref. Expediente N° SD2025/0067341



**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

