

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 959

Ref. Expediente N° SD2025/0070545

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 16 de julio de 2025, Yessenia Burbano Daza, solicitó el registro de la Marca WARMI (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. 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 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

¹ **30:** Barras de chocolate; barras de chocolate con leche; chocolate; chocolate blanco; chocolate con leche; chocolate de leche; chocolate negro; coberturas de chocolate; frutos secos recubiertos de chocolate; tabletas de chocolate; barritas de aperitivo de chocolate; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutas; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutas y frutos secos; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutos secos; barritas de aperitivo de chocolate que contienen nueces; barritas de aperitivo en los que predomina el chocolate; chocolate, confitería y galletas para regalo en canastas; dulce de chocolate; frutas cubiertas de chocolate; frutas recubiertas de chocolate; frutas secas recubiertas de chocolate; productos de chocolate; tabletas de chocolate con leche.

Ref. Expediente N° SD2025/0070545

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
Mixta	CARMi'S	CARMi'S S.A.S	SD2018/0004761	11	30	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
WARMI	Carmi's

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° SD2025/0070545

Jurisprudencia

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”.

Igualmente, respecto al elemento predominante en las marcas mixtas, en el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal preceptuó 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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente (o visualmente) similares.

En el plano fonético, los signos presentan una estructura sonora muy cercana. Tanto WARMI como CARMÍ'S comparten la secuencia –ARMI–, que constituye el núcleo fonético más perceptible. El cambio de consonante inicial “W” por “C” no es suficiente para eliminar la proximidad auditiva, especialmente tratándose de vocales idénticas en posición media y cierre muy similar. Incluso la presencia del sufijo ‘S en la marca previa es irrelevante a efectos de pronunciación, porque el consumidor tiende a enunciar ambos signos esencialmente como *warmí / carmí*.

En el plano ortográfico, la coincidencia es todavía más evidente: WARMI y CARMÍ difieren únicamente en la consonante inicial. Esta identidad en cinco de seis caracteres centrales y su misma disposición secuencial permite que, en la percepción visual global, el consumidor interprete que WARMI es una variación gráfica o fonética derivada de CARMÍ. El apóstrofe y la “S” final del antecedente no aportan elementos distintivos fuertes, pues cumplen función secundaria.

En el plano conceptual, aunque WARMI tiene en quechua significado asociado a “mujer”, el consumidor colombiano promedio no necesariamente reconocerá esa carga semántica. Para la mayoría, ambos signos operan como palabras de fantasía sin significado evidente, lo cual refuerza todavía más el impacto de la similitud fonética y ortográfica. En ese

Ref. Expediente N° SD2025/0070545

escenario, el elemento que rige la percepción es la forma —no la idea— y esa forma es prácticamente coincidente.

Bajo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando las diferencias marcarias recaen únicamente sobre una letra inicial y el resto del cuerpo denominativo permanece coincidente, se mantiene el riesgo de confusión porque el consumidor no procesa de manera analítica letra por letra, sino globalmente el vocablo.

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 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:

Clase 30: Barras de chocolate; barras de chocolate con leche; chocolate; chocolate blanco; chocolate con leche; chocolate de leche; chocolate negro; coberturas de chocolate; frutos secos recubiertos de chocolate; tabletas de chocolate; barritas de aperitivo de chocolate; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutas; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutas y frutos secos; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutos secos; barritas de aperitivo de chocolate que contienen nueces; barritas de aperitivo en los que predomina el chocolate; chocolate, confitería y galletas para regalo en canastas; dulce de chocolate; frutas cubiertas de chocolate; frutas recubiertas de chocolate; frutas secas recubiertas de chocolate; productos de chocolate; tabletas de chocolate con leche.

El signo previamente registrado identifica:

Clase 30: Comidas envasadas compuestas principalmente de pasta o arroz; comidas preparadas a base de pastas; comidas preparadas compuestas principalmente de pasta o arroz; pastas alimenticias; pastas alimenticias frescas; pastas alimenticias secas; platos principales compuestos básicamente de pasta o arroz; salsas para pastas alimenticias..

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clases se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros

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.

Resolución N° 959

Ref. Expediente N° SD2025/0070545

factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomeclador internacional.

En efecto, el signo solicitado distingue diversos productos derivados del chocolate —barras, tabletas, frutas recubiertas y dulces—, mientras que el signo previamente registrado protege pastas alimenticias y platos preparados a base de pasta o arroz, todos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación de Niza, relativa a productos alimenticios no comprendidos en otras clases. Aunque los primeros se asocian a la confitería y repostería, y los segundos a la alimentación principal o comidas preparadas, ambos comparten una finalidad común de consumo humano dentro del mismo sector alimenticio, además de ser susceptibles de comercializarse a través de los mismos canales de distribución, como supermercados, tiendas de abarrotes o plataformas de venta en línea.

Asimismo, desde el punto de vista económico, ambos tipos de productos suelen fabricarse, distribuirse o comercializarse por empresas pertenecientes a la industria alimentaria, que abarcan líneas complementarias de comidas preparadas, snacks o productos dulces, bajo una misma estrategia de marca. Esta práctica en el mercado refuerza la percepción del consumidor de que podrían provenir de un mismo origen empresarial o grupo económico, especialmente cuando las marcas presentan similitud denominativa o conceptual.

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 WARMI (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Yessenia Burbano Daza, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Yessenia Burbano Daza, 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.

⁵ **30:** Barras de chocolate; barras de chocolate con leche; chocolate; chocolate blanco; chocolate con leche; chocolate de leche; chocolate negro; coberturas de chocolate; frutos secos recubiertos de chocolate; tabletas de chocolate; barritas de aperitivo de chocolate; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutas; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutas y frutos secos; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutos secos; barritas de aperitivo de chocolate que contienen nueces; barritas de aperitivo en los que predomina el chocolate; chocolate, confitería y galletas para regalo en canastas; dulce de chocolate; frutas cubiertas de chocolate; frutas recubiertas de chocolate; frutas secas recubiertas de chocolate; productos de chocolate; tabletas de chocolate con leche.



Resolución N° 959

Ref. Expediente N° SD2025/0070545

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

