

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13478

Ref. Expediente N° SD2025/0000254

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 3 de enero de 2025, **ANDRES FELIPE GUTIERREZ ZAMORA**, solicitó el registro de la Marca **PLAZA DEL DESPECHO MX** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060 del 6 de marzo de 2025, **JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ JÍMENEZ** y **COMERCIALIZADORA VNA S.A. DE C.V.**, presentó oposición en contra de las clases 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza con fundamento en la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000. Expuso los siguientes argumentos:

“(…) II. INTERÉS PARA ACTUAR

Le solicito a su Despacho tomar en cuenta los argumentos de mi representado en este asunto, por cuanto la decisión que se ha de proferir afecta directamente sus intereses. En efecto, mi representado es titular de la solicitud previa de la marca que se reseña a continuación:

Marca	Expediente No.	Clases	Fecha de solicitud
SALA DE DESPECHO SALA DE DESPECHO CANTINA	SD2024/0065836	41 y 43	26 jun. 2024

III. CONSIDERACIONES

(…)

3.1. Comentario preliminar: Exclusión de las partículas “PLAZA” y “MX” por ser de uso común o indicaciones no distintivas

Antes de entrar en el análisis comparativo de los signos en conflicto, es imprescindible advertir a este Despacho que las expresiones “PLAZA” y “MX” no deben ser consideradas dentro del cotejo marcario, por carecer de distintividad y estar destinadas a un uso común o referencial.

En primer lugar, la expresión “PLAZA” es una palabra genérica, descriptiva y de uso común en los sectores amparados por las clases 41 y 43. Dentro de estas clases — que comprenden servicios culturales, de entretenimiento, gastronomía, bares y restaurantes—, el uso del término “plaza” se encuentra ampliamente generalizado para aludir a espacios físicos de reunión, comercialización o esparcimiento. Expresiones como “plaza de comidas”, “plaza cultural”, “plaza del sabor”, entre muchas otras, son de uso corriente en el comercio, lo que hace que dicha palabra no tenga fuerza distintiva.

¹ **41:** Servicios de entretenimiento; servicios de discotecas; actividades culturales; organización y realización de actividades culturales.
43: Servicios de restaurantes y bares; servicios de restaurantes y de catering; servicio de comidas y bebidas.



Ref. Expediente N° SD2025/0000254

(...)

Ahora bien, en segundo lugar, el componente “MX” incluido en el signo solicitado PLAZA DEL DESPECHO MX también debe ser excluido del cotejo, pues se trata de una indicación geográfica que remite inequívocamente al país de México. Como es ampliamente conocido, el código “MX” es el identificador geográfico, político y comercial de uso habitual para referirse a ese país, tanto en su dominio de internet como en convenciones de mercado y origen. Por su función referencial y geográfica, “MX” no cumple una función distintiva dentro del signo, y por tanto no puede considerarse un componente determinante al momento de evaluar la confundibilidad con otras marcas. De hecho, el uso de “MX” dentro del signo sugiere la nacionalidad o procedencia del servicio, mas no su origen empresarial diferenciado.

En consecuencia, al excluirse del cotejo tanto la palabra “PLAZA” como la partícula “MX”, resulta claro que el núcleo distintivo y dominante del signo solicitado es la expresión “DESPECHO”, que es precisamente el mismo núcleo conceptual y ortográfico de la marca de mi representado: SALA DE DESPECHO CANTINA.

(...)

3.2. El signo solicitado a registro es similarmente confundible con la solicitud previa SALA DE DESPECHO.

(...)

Desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan exactamente la misma idea: un lugar donde predomina el sentimiento de “despecho”. Según la Real Academia Española, el término despecho se define como: “Resentimiento o disgusto causado por un desengaño o una frustración y que impulsa a la venganza”.² Esta evocación común no solo refuerza el vínculo semántico entre los signos, sino que también los posiciona en un mismo universo emocional y comercial ante los consumidores. En otras palabras, las dos marcas transmiten el mismo concepto de manera directa y clara, por lo que generan una identidad conceptual idéntica.

(...)

En cuanto a la similitud ortográfica y fonética, los signos comparten extensiones similares y estructuras paralelas. El signo de mi representado se compone de tres palabras y 15 caracteres, mientras que el signo solicitado tiene cuatro palabras y 20 caracteres. Sin embargo, ambos signos coinciden plenamente en la secuencia final y sobre la cual se debe fijar el cotejo marcario, es decir sobre “DEL DESPECHO”, lo que refuerza su impresión sonora y gramatical compartida.

Podemos comparar su estructura de la siguiente manera:



(...)

Considerando todo lo anterior, se concluye que un consumidor medio confundirá los signos entre sí. Por ende, es evidente que el primer supuesto de aplicación del literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de 2000, está acreditado.

3.3. Conexidad Competitiva:

Como se observa, ambos signos reclaman protección en las clases 41 y 43, y en ambas existe una superposición parcial o total de los servicios reivindicados, lo que

Ref. Expediente N° SD2025/0000254

evidencia un claro vínculo competitivo.

Particularmente, en clase 41, ambos signos amparan “servicios de entretenimiento”, lo que constituye una coincidencia literal. Además, el signo solicitado incluye “servicios de discotecas” y “actividades culturales”, los cuales no solo son complementarios, sino que pueden ser subsumidos como especies dentro del género general de “entretenimiento”. Es decir, todos estos servicios se dirigen al mismo objetivo: proveer espacios y actividades recreativas para el esparcimiento del consumidor.

En cuanto a la clase 43, se evidencia también una identidad en la protección: ambos signos incluyen servicios de restaurante y de alimentos. En efecto, tanto los “servicios de restauración (alimentación)” de la marca opositora como los “servicios de restaurantes y de catering” del signo solicitado comparten el mismo objetivo comercial y se dirigen al mismo tipo de consumidor, incluso si varían en forma de presentación o atención.

Así, existe un claro riesgo de sustituibilidad entre los servicios protegidos por ambas marcas. Un consumidor podría fácilmente optar entre un lugar denominado “SALA DE DESPECHO” o “PLAZA DEL DESPECHO MX” para satisfacer sus necesidades de ocio, gastronomía o disfrute musical, sin advertir diferencias empresariales reales, especialmente si ambos signos evocan el mismo concepto emocional, como ya fue analizado en los capítulos anteriores.

(...)

En este caso, los tres criterios convergen:

- Sustitución: ambos signos cubren servicios que el consumidor puede adquirir indistintamente para suplir la misma necesidad de entretenimiento y consumo.*
- Complementariedad: es habitual que servicios de discotecas y bares se ofrezcan juntamente con alimentos, bebidas y actividades culturales.*
- Razonabilidad empresarial: no resulta inusual que un mismo empresario ofrezca bajo una marca común una experiencia integral de entretenimiento (música, eventos, gastronomía), por lo que el consumidor puede perfectamente asumir que los signos tienen un mismo origen. (...)*

3.4. Teoría de la Interdependencia

En el presente caso, debe darse aplicación a la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida y aplicada tanto por la Superintendencia de Industria y Comercio como por el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La mencionada tesis indica que entre mayor sea la cercanía entre la cobertura de los productos identificados por los signos confrontados, mayores deben ser las diferencias entre los mismos. Por tanto, al tener coberturas estrechamente similares, se deberá comparar a las marcas con mayor cautela. (...)

Que **ANDRES FELIPE GUTIERREZ ZAMORA** dio respuesta a las oposiciones dentro del término concedido para tal efecto, argumentando lo siguiente:

“(...) I. RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS

(...)

PRIMERO. LA MARCA “PLAZA MX” ES UNA FAMILIA DE MARCAS

En respuesta al comentario preliminar de la oposición, que sugiere la exclusión de las partículas “PLAZA” y “MX” por ser de uso común y carecer de distintividad, es esencial destacar que estos elementos, cuando se consideran en conjunto, constituyen parte de una familia de marcas. La jurisprudencia de la Comunidad Andina respalda el

Ref. Expediente N° SD2025/0000254

reconocimiento de las familias de marcas, lo cual es relevante en este contexto para establecer la distintividad del signo solicitado.

(...)

En el contexto de la marca "PLAZA DEL DESPECHO MX", es pertinente considerar que existe una serie de marcas registradas bajo la denominación "PLAZA MX" de mi titularidad, tales como "PLAZA MX MARIACHIS" marca registrada bajo expediente No. SD2022/0020873, PLAZA MX EL REGIONAL" marca registrada bajo expediente No. SD2022/0020888, y "PLAZA MX TAQUERIA" marca registrada bajo expedientes No. SD2022/0023824, todas ellas registradas ya sea para la clase 41 o 43. Veamos:

	 SD2022/0020873	720064	PLAZA MX MARIACHIS		25 oct. 2032	Registrada	Andres Felipe Gutierrez Zamora	41, 43	957
	 SD2022/0020888	720769	PLAZA MX EL REGIONAL		01 nov. 2032	Registrada	Andres Felipe Gutierrez Zamora	41	957
	 SD2022/0023824	724032	PLAZA MX TAQUERÍA		12 dic. 2032	Registrada	Andres Felipe Gutierrez Zamora	43	962
	 SD2025/0000254		PLAZA DEL DESPECHO MX			Con oposición	Andres Felipe Gutierrez Zamora	41, 43	1060

Este conjunto de marcas demuestra que "PLAZA MX" es un rasgo distintivo común que el público consumidor ya asocia con un origen empresarial común, fortaleciendo su distintividad especialmente para los servicios que se protegen bajo las clases 41 y 43 de la clasificación de Niza. Por lo tanto, en el análisis de la marca "PLAZA DEL DESPECHO MX", debe reconocerse esta estrategia de familia de marcas, que refuerza su singularidad y reduce el riesgo de confusión con la marca opositora "SALA DE DESPECHO CANTINA".

(...)

SEGUNDO. AUSENCIA DE SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS EN CONFLICTO:

(...)

Examinando las marcas enfrentadas en el caso en concreto: PLAZA EL DESPECHO MX (mixta) y SALA DEL DESPECHO (mixta), no existe riesgo de confusión o asociación como lo pretende hacer ver el opositor, pues las marcas en su conjunto cuentan con varios elementos que permiten la diferenciación entre un signo y otro, y los demás que se encuentran en el mercado, tal y como lo demostraremos en el presente escrito.

En relación con la alegación de que la marca "PLAZA DEL DESPECHO MX" es confundible con la solicitud previa "SALA DE DESPECHO", es necesario refutar este argumento destacando que las verdaderas expresiones distintivas en nuestro signo son "PLAZA" y "MX", elementos que han demostrado su fuerza y distintividad al formar parte de una familia de marcas registrada. Además, es importante abordar la naturaleza evocativa del término "DESPECHO", que limita su capacidad distintiva en el contexto de marcas.

(...)

2.2. Comparación entre los signos:

Ref. Expediente N° SD2025/0000254

En el análisis comparativo de los signos "PLAZA DEL DESPECHO MX" y "SALA DE DESPECHO", es imperativo considerar tanto los elementos denominativos como los contextuales que diferencian a ambas marcas de manera significativa.

a) Análisis Denominativo:

La marca solicitada "PLAZA DEL DESPECHO MX" se compone de tres elementos: "PLAZA", "DEL DESPECHO" y "MX". Cada uno de estos elementos contribuye a la distintividad del signo en su conjunto:

- "PLAZA": Este término tiene un significado claro y distintivo en el contexto comercial, asociado comúnmente a lugares de encuentro o centros de actividad, lo que refuerza la identidad del signo como un espacio cultural o de entretenimiento.*
- "MX": Este sufijo es una abreviatura reconocida de "México", que aporta una connotación geográfica y cultural adicional, diferenciando aún más el signo en el mercado al asociarlo directamente con la cultura mexicana.*

Por otro lado, el signo opositor "SALA DE DESPECHO" carece de estos elementos diferenciadores y presenta una estructura más genérica.

b) Análisis Conceptual:

Desde un punto de vista conceptual, "PLAZA DEL DESPECHO MX" evoca un espacio cultural especializado, ofreciendo experiencias centradas en la cultura mexicana, lo cual no solo añade un valor distintivo, sino que también segmenta su oferta a un público específico que busca esta experiencia particular. Esta conceptualización es coherente con los principios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que subraya la importancia de la diferenciación conceptual al evaluar el riesgo de confusión (Proceso 631-IP-2018).

c) Análisis Visual y Fonético:

(...)

- Fonéticamente, el signo "PLAZA DEL DESPECHO MX" presenta una cadencia diferenciada debido a la inclusión de los términos adicionales "PLAZA" y "MX", que no solo modifican la sonoridad, sino que también aportan un ritmo distintivo al conjunto.*
- Visualmente, aunque ambos signos son denominativos, la estructura del signo "PLAZA DEL DESPECHO MX", con sus tres palabras, proyecta una imagen más compleja y rica que la del signo opositor, que se limita a dos elementos. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, al analizar el signo en su conjunto, la parte visual tiene mayor distintividad al hacer uso de los componentes gráficos con los cuales se identifica la familia de marcas PLAZA MX, así:*

(...)

2.3. Naturaleza evocativa del término "DESPECHO":

En este sentido, se ha sostenido entonces que las marcas evocativas, como aquellas que incluyen términos que aluden a características o emociones comunes, no pueden ser monopolizadas exclusivamente, por lo que los signos que contienen elementos evocativos deben tolerar que otras marcas utilicen esos mismos elementos, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo para evitar confusión.

En este sentido, "DESPECHO" alude a un estado emocional, lo cual lo clasifica como evocativo y no como un término distintivo o exclusivo, por lo que no puede ser

Ref. Expediente N° SD2025/0000254

considerado de manera exclusiva por el opositor, permitiendo su uso en combinación con otros elementos distintivos como "PLAZA" y "MX".

Dada la distintividad de "PLAZA MX" y la naturaleza evocativa de "DESPECHO", el consumidor promedio no se vería confundido al elegir entre "PLAZA DEL DESPECHO MX" y "SALA DE DESPECHO". La presencia de elementos distintivos y registrados garantiza que el público consumidor pueda diferenciar claramente los signos en el mercado, mitigando cualquier riesgo de confusión o asociación indebida.

TERCERO. AUSENCIA DE CONEXIDAD COMPETITIVA:

(...)

3.1. Sustitución de Servicios:

El opositor sostiene que existe un riesgo de sustituibilidad entre los servicios protegidos por ambas marcas, bajo el argumento de que ambos signos cubren servicios que el consumidor puede adquirir indistintamente para suplir necesidades de entretenimiento y consumo. Sin embargo, esta afirmación pasa por alto las diferencias significativas en la oferta de servicios.

La marca "PLAZA DEL DESPECHO MX" está orientada a ofrecer una experiencia cultural única, enfocada en el contexto mexicano, lo que la distingue claramente de la oferta general de "SALA DE DESPECHO". Conforme al artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la protección debe considerar el contexto específico de los servicios, y no se ha demostrado que los servicios sean intercambiables desde la perspectiva del consumidor informado.

3.2. Complementariedad de Servicios:

Aunque se argumenta que la complementariedad es evidente porque servicios de discotecas y bares suelen ofrecerse junto con alimentos, bebidas y actividades culturales, esta afirmación no implica necesariamente una conexidad competitiva. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece que la complementariedad debe ser tal que el consumo de un servicio genere la necesidad de consumir el otro. En este caso, la oferta distintiva de "PLAZA DEL DESPECHO MX", que incluye elementos culturales únicos, no es simplemente complementaria a los servicios de restauración, sino que ofrece un valor añadido que no se encuentra en "SALA DE DESPECHO".

3.3. Razonabilidad Empresarial:

El argumento de que los consumidores podrían asumir que ambos signos provienen del mismo empresario se basa en una generalización que no considera la distintividad de la marca "PLAZA DEL DESPECHO MX". La jurisprudencia ha subrayado que la razonabilidad debe evaluarse en el contexto del mercado específico y las características únicas de las marcas en cuestión. La estrategia de diferenciación de "PLAZA DEL DESPECHO MX", respaldada por su pertenencia a una familia de marcas con elementos distintivos como "PLAZA" y "MX", reduce la posibilidad de que los consumidores asuman un origen empresarial común.

En suma, no existe una conexidad competitiva total entre los servicios de las marcas enfrentadas que justifique la denegación del registro de "PLAZA DEL DESPECHO MX". Los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad, cuando se aplican correctamente y considerando el contexto específico de cada marca, demuestran que no hay un riesgo significativo de confusión en el mercado.

CUARTO. TEORÍA DE LA INTERDEPENDENCIA:

Ref. Expediente N° SD2025/0000254

El opositor ha invocado la teoría de la interdependencia para argumentar que, debido a las similitudes entre los signos "PLAZA DEL DESPECHO MX" y "SALA DE DESPECHO", así como la identidad o similitud de los servicios que distinguen, se debería aplicar un análisis más riguroso que justifique la denegación del registro, pues conforme con el TJCA, se establece que "cuando los signos son idénticos o muy semejantes, los productos o servicios que distinguen deben tener mayor grado de diferenciación" (Proceso 48654 de 2008).

Sin embargo, al aplicar esta teoría de manera adecuada y considerando la normativa y jurisprudencia relevante, se puede demostrar que no existe un riesgo de confusión que impida el registro de la marca solicitada. (...)"

Que por escrito presentado el 6 de marzo de 2025, **JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ JÍMENEZ** comunicó a esta Superintendencia la cesión de derechos de Propiedad Industrial –expectativa legítima de concesión de concesión marcaria– con el lleno de los requisitos legales y documentales consagrados en el artículo 1.2.1.6.1. del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio a la sociedad **COMERCIALIZADORA VNA S.A. DE C.V.** como se demuestra a continuación (Formato PI01-F07):

Identificación de los asuntos objeto de modificación

☐

En cuanto al signo (Recuerde que las variaciones solo pueden darse sobre elementos no sustanciales del signo)

☐

En cuanto a los productos y/o servicios solicitados (solo exclusión, si desea hacer con ellos una solicitud aparte, debe utilizar el formulario para solicitud divisional)

☒

En cuanto al solicitanteDatos a modificar **POR CESIÓN**

Donde decía

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ

Debe decir

1168872

COMERCIALIZADORA VNA S.A. DE C.V.

Dirección Física: Avenida Royal Country número 4650, interior Piso 20, Colonia Puerta de Hierro, Código Postal 45116 ZAPOCAN JALISCO (MX)

Firma

5. Anexos

☒Comprobante de pago de la tasa de dos clases adicionales de la Solicitud

☐Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación.

☐Nuevo arte incorporando las modificaciones solicitadas

☐Copia de la solicitud con sus anexos en medio magnético

Nombre del Firmante

HELENA CAMARGO WILLIAMSON

Firma



C.C. 35.455.268 de Bogotá

Tarjeta Profesional 76985

Que mediante escrito radicado el 20 de agosto de 2025, la sociedad **COMERCIALIZADORA VNA S.A. DE C.V.** aquí opositora presentó un escrito de réplica a la respuesta a la oposición presentada por el solicitante.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0000254

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 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 solicitada

La marca opositora es la siguiente:

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° SD2025/0000254

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Fecha de Radicación
Mixta	SALA DE DESPECHO	COMERCIALIZADORA VNA S.A. DE C.V.	SD2024/0065836	12	41, 43	Marca	En trámite	26 jun. 2024

Facultad oficiosa de la Administración

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que el siguiente registro marcario deberá ser tenido en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

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	Despecho	DIFUSION 11700 S.A. DE C.V.	SD2024/0053516	12	43	Marca	Registrada	12 may. 2035

Los signos por comparar son los siguientes:

Signo solicitado



PLAZA DEL DESPECHO MX
(Mixta)

El signo solicitado es de naturaleza mixta, contiene la expresión **PLAZA** en la parte superior, en grafía especial, letras ligeramente separadas en color negro. En la parte media comprende las expresiones **DEL DESPECHO** en grafía similar, mayúsculas, en menor tamaño y color blanco, sobre una forma en color negro. Finalmente, en la parte inferior contiene la expresión **MX** en grafía similar y color negro, acompañada de elementos figurativos en forma de gotas. Finalmente, en la mitad del signo se observan dos elementos figurativos que simulan una línea horizontal.

Signo opositor



SALA DE DESPECHO
(Mixta)



Ref. Expediente N° SD2025/0000254

El signo opositor es de naturaleza mixta, contiene las expresiones SALA DE DESPECHO distribuidas en dos líneas, en grafía especial, mayúsculas, tamaño uniforme y color negro.



El signo traído de oficio es de naturaleza mixta, contiene la expresión DESPECHO en grafía especial, mayúsculas y color verde. Esta se ubica en la parte inferior de un elemento figurativo que contiene un corazón en color rosa, acompañado de flores en el mismo color y una figura de daga en color verde que lo atraviesa en el centro.

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy*

Ref. Expediente N° SD2025/0000254

importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.⁴

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.⁵

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁵ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0000254

- e) *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) *Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁶*

Análisis comparativo frente a la marca opositora SALA DE DESPECHO (Mixta)

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 servicios protegidos con estas marcas.

Así las cosas, los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son visualmente similares, comoquiera que el signo solicitado **PLAZA DEL DESPECHO MX** reproduce la parte relevante del signo opositor **SALA DE DESPECHO**, sin que los elementos adicionales como PLAZA o MX le otorguen distintividad extrínseca suficiente.

Desde una perspectiva ortográfica, los signos en conflicto comparten de manera íntegra el término “**DESPECHO**”, que es el núcleo distintivo del signo opositor y también el componente central del signo solicitado. Aunque “**PLAZA DEL DESPECHO MX**” incorpora palabras disímiles, estas no eliminan la semejanza relevante que se genera por la coincidencia del vocablo principal.

La expresión completa solicitada solo adiciona elementos genéricos o descriptivos como “**PLAZA**”, que ciertamente se pueden asemejar al término “**SALA**”, y en dicho contexto su fuerza distintiva es reducida y no bastan para disipar el riesgo de confusión visual derivado de la inclusión del término coincidente en la estructura ortográfica. Incluso, la partícula **MX** empleada por el signo solicitado es comúnmente conocida y empleada para referirse a una procedencia geográfica específica, puntualmente, México. En esa medida, puede establecerse que dentro del conjunto no aporta mayor distintividad, podría eventualmente referenciar un origen o evocar un concepto sobre este, más no aportar distintividad extrínseca e individualizar un origen empresarial.

Ahora bien, fonéticamente, ambos signos comparten el mismo grupo silábico central: /**DES-PE-CHO**/, conformado por los fonemas **/DI/, /EI/, /SI/, /PI/, /EI/, /tʃ/, /OI/**, los cuales poseen un ritmo y entonación que inducen a una identidad sonora considerable. Las palabras agregadas en el signo solicitado son fonéticamente débiles desde una perspectiva distintiva, por tratarse de expresiones genéricas de uso frecuente en el sector del entretenimiento y discotecas. Esto genera un efecto de subordinación auditiva en el que el término “**DESPECHO**” predomina y favorece la recordación errónea del signo solicitado como si se tratara del opositor.

Además, 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 sugerir exactamente la misma idea o concepto. En efecto, la idea del ‘**DESPECHO**’ que, corresponde a una “[m]alquerencia nacida en el ánimo por desengaños sufridos en la consecución de los deseos o en los empeños de la vanidad”⁷. A este respecto, 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 estas.

⁶ TJCA, Proceso N.º 127-IP-2016

⁷ Real Academia de la Lengua Española. Tomado de: <https://dle.rae.es/despecho?m=form>. Consultado el 7 de octubre de 2025.

Ref. Expediente N° SD2025/0000254

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

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Análisis comparativo frente a la marca traída de oficio DESPECHO (Mixta)

Considerando que el elemento nominativo de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, dado que las palabras causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los servicios protegidos con estas marcas, en esta oportunidad se tendrán en cuenta las reglas para el cotejo previamente expuestas.

Esta Dirección observa que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son visualmente similares, comoquiera que el signo solicitado **PLAZA DEL DESPECHO MX** reproduce el elemento nominativo del signo antecedente **DESPECHO**, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad; pues, el vocablo 'PLAZA' o el artículo determinado 'DEL' y la partícula 'MX' no son suficientes para otorgar distintividad extrínseca.

Ortográficamente los signos aquí confrontados comparten de forma íntegra el término "**DESPECHO**", vocablo presente en del signo antecedente y también el vocablo predominante del signo solicitado. Aunque "PLAZA DEL DESPECHO MX" incorpora palabras adicionales, estas no eliminan la semejanza relevante que se genera por la coincidencia del vocablo principal. La expresión completa solicitada solo adiciona elementos genéricos o descriptivos como "PLAZA", que en este contexto tienen escasa fuerza distintiva y no bastan para disipar el riesgo de confusión visual derivado de la inclusión del término coincidente en la estructura ortográfica, o la partícula 'MX' cuyas características fueron advertidas anteriormente.

A nivel fonético los signos que comprenden el vocablo "**DESPECHO**" comprenden igualmente el mismo conjunto de sílabas /DES-PE-CHO/, conformado por los fonemas /D/, /E/, /S/, /P/, /E/, /tʃ/, /O/, los cuales poseen un ritmo y entonación que inducen a una identidad sonora considerable. Las palabras agregadas en el signo solicitado son fonéticamente débiles desde una perspectiva distintiva, por tratarse de expresiones genéricas de uso frecuente en el sector del entretenimiento y discotecas. En ese sentido, el consumidor estará ante el efecto de subordinación auditiva en el que el término "**DESPECHO**" predomina y favorece la recordación errónea del signo solicitado como si se tratara del antecedente.

Conceptualmente los signos son idénticos en el campo ideológico, al sugerir exactamente la misma idea, dado el significado del vocablo predominante **DESPECHO** que se reproduce de forma íntegra por el solicitante. En ese sentido, se recuerda que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de estas.

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

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Ref. Expediente N° SD2025/0000254

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

41: Servicios de entretenimiento; servicios de discotecas; actividades culturales; organización y realización de actividades culturales.

43: Servicios de restaurantes y bares; servicios de restaurantes y de catering; servicio de comidas y bebidas.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Servicios
SD2024/0065836	(41): Servicios de entretenimiento. (43): Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
SD2024/0053516	(43): Prestación de servicios de restaurante; restaurantes de comidas selectas; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de bar y restaurante; servicios de restaurantes.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar:

Análisis de conexidad competitiva respecto de la clase 41º Internacional solicitada vs la clase 41º Internacional opositora SALA DE DESPECHO

Identidad: De acuerdo con la presentación realizada de la cobertura del signo solicitado y del opositor, esta Dirección encuentra que resultan idénticas toda vez que en ambos casos se comprenden los servicios de entretenimiento. En ese sentido, innecesario efectuar un análisis profundo entre las coberturas, en la medida que las vinculan el mismo servicio, por lo cual competirían de forma directa, bajo criterios de igualdad en el ingreso y permanencia del segmento del mercado, ofertarían sus servicios en los mismos canales de comercio y con el uso de iguales mecanismos publicitarios, circunstancias que en conjunto permiten estimar que el consumidor medio estaría en capacidad de elegir indistintamente cualquiera de ellos, guiando su decisión de consumo por variables de disponibilidad, costos, etc.

Es por ello por lo que ambos signos no pueden coexistir de forma pacífica en el mercado sin generar un riesgo de confusión o asociación, por lo que puede verse acreditada la causal invocada por el opositor.

Análisis de conexidad competitiva respecto de la clase 41º Internacional solicitada vs la clase 43º Internacional opositora SALA DE DESPECHO

Razonabilidad: Los servicios identificados por la marca “PLAZA DEL DESPECHO MX” en la clase 41, específicamente aquellos relacionados con el entretenimiento, son competitivamente conexos con los servicios prestados bajo la marca antecedente “SALA DE DESPECHO” en la clase 43, referidos a restauración (alimentación). Esta vinculación

Ref. Expediente N° SD2025/0000254

se configura en virtud del criterio de razonabilidad, dado que es usual que un mismo establecimiento o unidad de negocio ofrezca de manera conjunta espectáculos y servicios de restauración, lo que crea en el consumidor una expectativa razonable de procedencia empresarial común

El criterio de razonabilidad ha sido desarrollado tanto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como por el Consejo de Estado colombiano, y parte de la premisa de que dos coberturas son conexas cuando el consumidor considera razonable que provengan del mismo empresario, en virtud de hábitos de consumo, usos del mercado o prácticas comerciales. Este criterio no exige identidad ni complementariedad funcional, sino una proximidad desde el punto de vista del consumidor, quien podría asociar los servicios por su habitual prestación conjunta o bajo una misma marca paraguas.

En este caso, es frecuente encontrar restaurantes que ofrecen presentaciones musicales en vivo, karaoke, espectáculos temáticos o actividades culturales como parte de su propuesta de valor para atraer clientes. De igual manera, los establecimientos dedicados al entretenimiento suelen habilitar el consumo de alimentos como parte integral de la experiencia. En este contexto, la marca solicitada “PLAZA DE DESPECHO MX” transmite al consumidor la idea de un espacio donde se combinan ambas actividades —espectáculo y consumo de alimentos—, lo que refuerza la percepción de unidad empresarial respecto de los servicios identificados por “SALA DE DESPECHO”.

Análisis de conexidad competitiva respecto de la clase 43° Internacional solicitada vs la clase 43° Internacional opositora SALA DE DESPECHO

Identidad: Vista la cobertura de los signos enfrentados, tenemos que el signo solicitado y el signo antecedente en clase 43 comprenden los mismos servicios, a saber, los servicios de restaurantes. En ese sentido, son servicios que pueden suplir necesidades iguales para el mismo público, quien asumirá que son equivalentes y equiparables.

Bajo este entendido, es innecesario efectuar un análisis profundo entre las coberturas, en la medida que las vinculan el mismo servicio, por lo cual competirían de forma directa, bajo criterios de igualdad en el ingreso y permanencia del segmento del mercado, ofertarían sus servicios en los mismos canales de comercio y con el uso de iguales mecanismos publicitarios, circunstancias que en conjunto permiten estimar que el consumidor medio estaría en capacidad de elegir indistintamente cualquiera de ellos, guiando su decisión de consumo por variables de disponibilidad, costos, etc.

Adicional a lo previamente expuesto, debe recordarse que el consumidor puede no estar en la capacidad de establecer origen empresarial independiente al encontrarse frente a cualquiera de los signos confrontados, sino que inferirá que provienen de un mismo origen empresarial, desdibujándose así la esencia del derecho de propiedad industrial, el cual, entre otros fines, persigue el buen funcionamiento del mercado en general, evitando que se genere riesgo de confusión.

Análisis de conexidad competitiva respecto de la clase 41° Internacional solicitada vs la clase 43° Internacional traída de oficio DESPECHO

Razonabilidad: Vista la cobertura de los signos enfrentados, tenemos que el signo solicitado en clase 41 pretende amparar en su cobertura los servicios de servicios de entretenimiento, servicios de discotecas, actividades culturales, organización y realización de actividades culturales, mientras que el signo antecedente identifica “servicios de restaurante; restaurantes de comidas selectas; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares;

Ref. Expediente N° SD2025/0000254

servicios de bar y restaurante; servicios de restaurantes”- propios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza

Teniendo en cuenta la cobertura de los signos cotejados, en donde el signo solicitado pretende el amparo de servicios de entretenimiento y de discotecas, comprendidos en clase 41 del nomenclador y el registrado ampara servicios de restauración (alimentos), comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza; además, partiendo de la realidad actual del mercado, no resulta extraño que un mismo empresario preste los servicios ya mencionados dentro de un mismo establecimiento o modelo de negocio - discoteca; gastrobar, cantina, pub etc.-, usualmente en el marco de una celebración o contexto de esparcimiento o entretenimiento, por pertenecer estos a sectores afines o adyacentes, ya que se trata de servicios prestados en el marco de la entretenimiento.

Al darse tal circunstancia, el riesgo de confusión indirecta se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues el empresario del signo solicitado busca desempeñarse en una industria o sector afín a la del signo registrado, por lo que de concederse el registro, el consumidor, incurriendo en un error, podrá atribuirle al signo solicitado un origen empresarial que realmente no posee.

En consecuencia, dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones marcarias semejantes.

Análisis de conexidad competitiva respecto de la clase 43° Internacional solicitada vs la clase 43° Internacional traída de oficio DESPECHO

Identidad: Esta Dirección encuentra que existe identidad entre los servicios que el signo objeto de registro pretende identificar y los que la marca previamente registrada ya reivindica. En ese sentido, no deviene necesario realizar un examen de conexidad competitiva más exhaustivo entre las coberturas relacionadas por ambos signos para identificar si coexisten otros criterios, pues el riesgo de confusión se desprende de la identidad que existe entre los servicios comparados. En este caso, ambos signos incluyen dentro de su cobertura los servicios de restauración de la clase 43.

Consideración final

Cabe resaltar que, de acuerdo con lo expuesto por el solicitante en su respuesta a la oposición presentada y visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, esta Dirección pudo constatar que existen dos registros previos bastante similares al signo solicitado, registrados en su favor, lo que indica la existencia de derechos adquiridos en favor del petitionario.

Los derechos adquiridos se han definido como derechos que han entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica, que hacen parte de él y que por lo mismo no pueden ser arrebatados o vulnerados por quien los creó o reconoció legítimamente. Los derechos adquiridos en su concepción amplia son equivalentes a situaciones subjetivas, individuales o concretas que han sido creadas o consolidadas bajo la ley, así mismo la ley ha amparado los derechos adquiridos mediante actos administrativos.⁸

En ese mismo sentido el derecho adquirido en el ámbito marcario surge con el acto

⁸ Sentencia del Consejo de Estado del 26 de agosto de 1983 y 3 de febrero de 1984.

Ref. Expediente N° SD2025/0000254

administrativo que otorga un registro de marca, en tanto el derecho al uso exclusivo sobre la misma surge con dicho registro ante la Oficina Nacional Competente. El artículo 154 de la Decisión 486 de Comisión de la Comunidad Andina establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de esta ante la Oficina Nacional competente. Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas, una positiva que permite al titular de esta a usarla, cederla o conceder la licencia sobre la marca; por otra parte, la faceta negativa implica que el titular está facultado para prohibir que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que se es titular.⁹

Es importante aclarar que los derechos conferidos por una marca confieren a su propietario el uso exclusivo de ella y la facultad de impedir que otras personas utilicen o registren marcas idénticas o similares que puedan inducir al público a error, son derechos que sólo nacen de las marcas ya registradas y cuyo título legitima a la persona para que pueda ejercer los derechos incorporados en tal título.

En este mismo sentido, el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. El uso de la marca se limita al signo y a los productos o servicios tal y como se encuentra registrada y solo excepcionalmente, se permite el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo¹⁰, uso que en ninguna circunstancia disminuirá la protección a la marca. De lo anterior se concluye que si le está permitido al titular de una marca registrada la facultad de usarla con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, es lógico que éste uso pueda también eventualmente ser protegido mediante el registro.

Como consecuencia indirecta de lo anterior, el propietario de la marca registrada podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de aquellos elementos que puede usar como variaciones no sustanciales y que eventualmente pueden conformar un nuevo signo marcario. Signos que constituyan una derivación o aproximación de la marca ya protegida y por tanto del derecho previamente adquirido. Sin embargo, estas marcas fundamentadas en una marca previamente adquirida y registrada no pueden reivindicar productos o servicios distintos a los amparados por el registro previo, ni ampliar a productos o servicios de distinta naturaleza.

Ahora bien, a continuación, se relacionan los registros previos:

Antecedente	Titular	Cobertura	Vigencia
 Expediente SD2022/0020873 Certificado de Registro N° 720064	ANDRÉS FELIPE GUTIÉRREZ ZAMORA	41: Actividades culturales; organización y realización de actividades culturales y recreativas. 43: Restaurantes de comidas selectas; prestación de servicios de bares; servicios de bares y restaurantes; servicios de bares y coctelerías; servicios de bares y de catering; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares.	25 oct. 2032

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso No. 4-IP-94.

¹⁰ Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, último párrafo, establece que “El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponde a la marca”.



Ref. Expediente N° SD2025/0000254

 Expediente SD2022/0020888 Certificado de Registro N° 720769	ANDRÉS FELIPE GUTIÉRREZ ZAMORA	41: Actividades culturales; organización y realización de actividades culturales y recreativas.	01 nov. 2032
 Expediente SD2022/0023824 Certificado de Registro N° 724032	ANDRÉS FELIPE GUTIÉRREZ ZAMORA	43: Servicios de bares y restaurantes; restaurantes de comidas selectas; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de bares y de catering; servicios de hoteles, bares y restaurantes.	12 dic. 2032

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado no es una marca derivada, toda vez que dentro de su conjunto emplea un nuevo elemento que no es parte de sus registros previos que, en el caso concreto, es aquel vocablo predominante en el conjunto, por lo que no es posible partir de un reconocimiento como una marca derivada, dado que no existe un fundamento jurídico para ello. Esta circunstancia no implica un desconocimiento de los derechos adquiridos por el peticionario en relación con los signos antecedentes que comparten otros elementos en sus conjuntos que no se observan en el caso concreto, pues sustancialmente el signo solicitado se aparta de estos.

Conclusión

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 1: Declarar fundada la oposición interpuesta por COMERCIALIZADORA VNA S.A. DE C.V. en contra de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 2: Declarar fundada la oposición interpuesta por COMERCIALIZADORA VNA S.A. DE C.V. en contra de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca PLAZA DEL DESPECHO MX (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹¹, solicitada por ANDRES FELIPE GUTIERREZ ZAMORA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca PLAZA DEL DESPECHO MX (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹², solicitada por ANDRES FELIPE GUTIERREZ ZAMORA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Notificar a ANDRES FELIPE GUTIERREZ ZAMORA, solicitante del registro y a COMERCIALIZADORA VNA S.A. DE C.V., opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución

¹¹ **41:** Servicios de entretenimiento; servicios de discotecas; actividades culturales; organización y realización de actividades culturales.
¹² **43:** Servicios de restaurantes y bares; servicios de restaurantes y de catering; servicio de comidas y bebidas.



Resolución N° 13478

Ref. Expediente N° SD2025/0000254

procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS