

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16839

Ref. Expediente N° SD2025/0086285

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 27 de agosto de 2025, HOLDING E&M SAS, solicitó el registro de la Marca American Grill Island (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el 11 de diciembre de 2025, el solicitante HOLDING E&M SAS, presentó una solicitud de modificación a la solicitud en trámite que buscaba el cambio de titularidad de la sociedad HOLDING E&M SAS, a la persona natural Edgar Mauricio Castro Martínez, de la solicitud de la Marca American Grill Island (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO: 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

¹ 43: Servicios de cafés y restaurantes; servicios de hoteles, bares y restaurantes; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de restaurantes de comidas rápidas.



Ref. Expediente N° SD2025/0086285

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.

Caso concreto

Revisada la solicitud descrita en líneas anteriores, esta Dirección pudo establecer que la modificación no puede ser aceptada, como quiera que no se aportó la autorización de la que habla el numeral 7° del artículo 25 de la Ley 222 de 1995⁴ con ocasión a la remisión normativa que hace el artículo 27 de la Ley 1258 de 2008⁵.

Lo anterior en el entendido que, el contrato de cesión por medio del cual la sociedad HOLDING E&M SAS transfiere a quien ostenta la calidad de representante legal de la misma, la titularidad de la solicitud registro de la Marca American Grill Island (Mixta) para

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.

⁴ Artículo 23. Deberes de los administradores. Numeral 7°. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas.

En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador, si fuere socio. En todo caso, la autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad.

⁵ Artículo 27. Responsabilidad de administradores. Las reglas relativas a la responsabilidad de administradores contenidas en la Ley 222 de 1995, les serán aplicables tanto al representante legal de la sociedad por acciones simplificada como a su junta directiva y demás órganos de administración, si los hubiere.

Ref. Expediente N° SD2025/0086285

distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, constituye un conflicto de intereses entre el los socios accionistas y el representante legal, por cuanto comporta un acto que puede perjudicar el interés general de la sociedad.

En virtud de lo anterior, esta Dirección procederá a realizar el estudio de registrabilidad sobre el signo solicitado inicialmente.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con signo previamente solicitado y 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	Vigencia
Mixta	AMERICAN GRILL	EDGAR MAURICIO CASTRO MARTINEZ	SD2024/0083041	12	43	Marca	Bajo Examen Formal	Rad. 06 sept. 2024
Mixta	AMERICAN GRILL	EDGAR MAURICIO CASTRO MARTINEZ	SD2022/0064158	11	29	Marca	Registrada	12 abr. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

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”.

Familia de marcas

Sobre la familia de marcas, resulta relevante citar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el examen de confundibilidad frente a una familia de marcas:



Ref. Expediente N° SD2025/0086285

“A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.” (Resaltado fuera del texto original).

En relación con lo anterior y una vez vistos los mencionados antecedentes, es de aclarar que, el hecho que EDGAR MAURICIO CASTRO MARTINEZ incluya de forma reiterada la expresión AMERICAN GRILL en todas sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos y la empresa que los produce. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos marcarios, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas las que usaría para pedir los productos y servicios solicitados o protegidos con éstos.

En consecuencia, esta Dirección encuentra que los signos **AMERICAN GRILL ISLAND**, **AMERICAN GRILL** y **AMERICAN GRILL**, analizados en conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, son similarmente confundibles.

En efecto, los signos cotejados presentan similitudes conceptuales con ocasión de su elemento coincidente, esto es, la expresión AMERICAN GRILL, la cual se encuentra en idioma inglés y que, traducida al idioma español, significa “*parrilla americana*”⁶, sin que la

⁶https://www.google.com/search?q=traductor&og=trad&gs_lcrp=EgZiaHJvbWUgBggBEEUYOzIGCAAQRRg5MgYIARBFGDsYBggCEUYOzIGCAMQRRg7MgYIBBBFGDsYBggFEEUYPdIBCDIzMDfQMG03qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active

Ref. Expediente N° SD2025/0086285

adición de la expresión “ISLAND” le otorgue la diferenciación suficiente que permita su registro. En tal sentido, el público consumidor puede pensar, de manera errónea, que se trata de la variación de las marcas que ya conoce.

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

Finalmente, esta Dirección observa que los signos cotejados coinciden en su arte, específicamente en la tipografía utilizada en la denominación de los signos, hecho que afianza la confundibilidad establecida en este análisis.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios⁷.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 43: Servicios de cafés y restaurantes; servicios de hoteles, bares y restaurantes; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de restaurantes de comidas rápidas.

El signo previamente solicitado identifica:

Expediente SD2024/0083041

Clase 43: Prestación de servicios de restaurantes; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2022/0064158

Clase 29: Embutidos ahumados; embutidos.

⁷ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (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° SD2025/0086285

Conexidad competitiva entre servicios de la misma clase 43 (Criterio de sustituibilidad)

Esta Dirección encuentra que los servicios solicitados en la clase 43 tales como "*cafés, restaurantes y comidas rápidas*" y los que comprende la marca previamente registrada en la misma clase que consisten en "*prestación de servicios de restaurantes y bares*" resultan plenamente intercambiables para el consumidor, toda vez que satisfacen la misma necesidad de alimentación y esparcimiento, en el entendido que el uno tiene la capacidad de desplazar al otro en la selección de los servicios enfrentados que puede tomar el consumidor, lo que evidencia una competencia directa por sustituibilidad que va más allá de la identidad nominal.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 29 con servicios de la clase 43 (Criterio de Razonabilidad)

En cuanto al análisis de los productos y servicios de las clases 29 y 43, esta Dirección encuentra que entre los mismos existe conexión competitiva aplicando el criterio de razonabilidad.

Lo anterior, por cuanto los productos solicitados en la clase 29, entre los cuales se encuentran "*embutidos ahumados; embutidos*", suelen ser ofrecidos por el mismo empresario que presta servicios de la clase 43, tales como "*servicios restaurantes; servicios de restaurantes de comidas rápidas*". Lo anterior, en el entendido que, no resulta extraño para el consumidor que un comerciante que se desempeña en un sector específico, como el de la restauración y los alimentos preparados en general, busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de negocio afín, y ofrezca productos preparados para llevar y/o para el consumo *in situ*, como lo pueden ser los embutidos y embutidos ahumados, lo cual incrementa el riesgo de que el consumidor asuma erróneamente que ambos productos y servicios provienen de un mismo origen empresarial.

Por otra parte, dado el tipo de establecimientos en los que se ponen a disposición los productos y servicios enfrentados, así como la forma en que los mismos se ponen al alcance del consumidor, tales como: restaurantes, tiendas en línea, entre otros, es claro que existe una relación entre ellos, puesto que, en el marco de las prácticas comerciales del sector alimenticio, es habitual que los operadores de restaurantes no solo ofrezcan servicios de preparación y expendio de comidas *in situ*, sino que también comercialicen productos alimenticios para llevar, elaborados o manufacturados bajo su propia marca.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado y otro 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 American Grill Island (Mixta) para

Ref. Expediente N° SD2025/0086285

distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por HOLDING E&M SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a HOLDING E&M SAS, 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 10 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁸ **43:** Servicios de cafés y restaurantes; servicios de hoteles, bares y restaurantes; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de restaurantes de comidas rápidas.