

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21366

Ref. Expediente N° SD2025/0087103

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 28 de agosto de 2025, TAQUERÍA LOS NARANJOS SAS, solicitó el registro de la Marca LOS NARANJOS TAQUERÍA somos de calle (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. 1085, 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 43: Servicios de consultoría en materia de restauración; servicios de consultoría en materia de restauración [comidas y bebidas]; servicios de restauración; servicios de restauración (alimentación) y catering para eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones; servicios de restauración [alimentos y bebidas]; servicios de restauración en concesión; servicios de restauración móvil; suministro de información sobre servicios de restauración.

Ref. Expediente N° SD2025/0087103

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	Vigencia
Nominativa	LOS NARANJOS	LEYTON FOODS & COFFEE SAS	SD2016/0011364	10	30	Marca	Registrada	27 jul. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0087103

El signo solicitado	La marca registrada
	LOS NARANJOS

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.

Análisis comparativo

En primer lugar, es importante destacar que el elemento nominativo del signo solicitado es el preponderante en su conjunto marcario, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto de recordación el consumidor, por ser aquellas las que emplearía para solicitar los servicios pretendidos.



Ref. Expediente N° SD2025/0087103

En segundo lugar, 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 las mismas.

Dicho lo anterior, esta Dirección encuentra que el signo solicitado LOS NARANJOS TAQUERÍA SOMOS DE CALLE, integra en su conjunto, la marca previamente LOS NARANJOS, lo que las hace similarmente confundibles desde el aspecto conceptual.

En efecto, respecto de su elemento coincidente LOS NARANJOS, la Real Academia Española ha definido el singular “naranja” como *“árbol frutal de climas templados, de tronco recto y liso y hoja perenne, cuyo fruto es la naranja”*⁴. En ese sentido, dicho término transmite al público consumidor una misma idea o mensaje intelectual relacionado con un conjunto de árboles de naranja, es decir, con una agrupación o plantación de dichos árboles frutales.

Por otra parte, en cuanto a las expresiones TAQUERÍA y SOMOS DE CALLE, esta Dirección encuentra que, lejos de dotar al signo solicitado de distintividad extrínseca, el consumidor puede creer, erróneamente, que está ante una variación de la marca que ya conoce, por lo que las mismas no constituyen un aporte lo suficientemente diferenciador capaz de desplazar las semejanzas entre los signos en conflicto.

Finalmente, en cuanto al aspecto figurativo que integra el signo solicitado, consistente en la expresión LOS NARANJOS TAQUERÍA SOMOS DE CALLE, en un tipo de letra con grafía especial, acompañada en la parte inferior de dos caricaturas de naranjas, se resalta que dichos elementos no resultan ser suficientes para mitigar las semejanzas entre los signos en conflicto, toda vez que dichas caricaturas corroboran aún más la relevancia del concepto “naranja” dentro del signo solicitado, lo que afianza aún más la imposibilidad de que pueda constituirse como una marca independiente en el mercado.

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 servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

⁴ <https://www.rae.es/diccionario-estudiante/naranja>

⁵ 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° SD2025/0087103

Clase 43: Servicios de consultoría en materia de restauración; servicios de consultoría en materia de restauración [comidas y bebidas]; servicios de restauración; servicios de restauración (alimentación) y catering para eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones; servicios de restauración [alimentos y bebidas]; servicios de restauración en concesión; servicios de restauración móvil; suministro de información sobre servicios de restauración.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2016/0011364

Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 43 y los productos de la clase 30 internacional. (Criterio de Razonabilidad)

Frente a los servicios de la clase 43 solicitados y los productos que comprende la marca previamente registrada en la clase 30, esta Dirección encuentra posible que el consumidor asuma, razonablemente que en ambos casos se cuenta con un mismo origen empresarial.

Lo anterior, en el entendido que el signo solicitado pretende reivindicar servicios de la clase 43 entre los cuales se encuentran la *“restauración [alimentos y bebidas]; catering y restauración móvil”* y la marca registrada identifica en la clase 30, productos como *“café, té, cacao y sucedáneos del café; preparaciones a base de cereales; pan; pastelería; confitería y helados”*, por lo que, no resulta extraño que un empresario que se dedica a la fabricación de estos productos incurra en la prestación de los servicios solicitados de forma directa, con el ánimo de ofrecer una experiencia más cercana al consumidor final y lograr un mejor posicionamiento en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones que guardan una estrecha proximidad comercial.

Por otra parte, no puede desconocer esta Dirección, que los consumidores de servicios de la clase 43 acuden a restaurantes a consumir productos como los de la clase 30, como lo son el café en sus diversas presentaciones, productos de pastelería, heladería, entre otros, por lo que, al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación o confusión se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0087103

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca LOS NARANJOS TAQUERÍA somos de calle (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por TAQUERÍA LOS NARANJOS SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a TAQUERÍA LOS NARANJOS 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 26 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ **43:** Servicios de consultoría en materia de restauración; servicios de consultoría en materia de restauración [comidas y bebidas]; servicios de restauración; servicios de restauración (alimentación) y catering para eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones; servicios de restauración [alimentos y bebidas]; servicios de restauración en concesión; servicios de restauración móvil; suministro de información sobre servicios de restauración.