

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 28865

Ref. Expediente N° SD2025/0085967

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, BREAKFAST TBL S.A.S., solicitó el registro de la Marca BreakfastLive (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 41 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 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.

¹ **35:** Servicios de marketing, publicidad y promoción; administración de negocios comerciales; gestión, organización y administración de negocios comerciales; organización y dirección de eventos comerciales; patrocinio promocional de eventos culturales; promoción de eventos especiales; servicios de dirección de eventos comerciales.

41: Servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; celebración de eventos en vivo; organización de eventos culturales y artísticos; dirección de eventos culturales; dirección de eventos educativos; facilitación de eventos de entretenimiento; facilitación de eventos de esparcimiento; facilitación de eventos musicales; facilitación de eventos recreativos; organización de eventos con fines culturales; organización de eventos con fines de entretenimiento; organización de eventos con fines de esparcimiento; organización de eventos con fines musicales; organización de eventos con fines recreativos; organización de eventos culturales; organización de eventos culturales con fines benéficos; organización de eventos de baile; organización de eventos de entretenimiento; organización de eventos de esparcimiento; organización de eventos de ocio; organización de eventos deportivos y culturales; organización de eventos recreativos; organización de eventos recreativos en directo; organización y dirección de eventos culturales.



Ref. Expediente N° SD2025/0085967

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

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	BREAKFAST CLUB	BKFST HOLDING S.A.S	SD2023/0080735	12	35, 41	Marca	Bajo Examen de Fondo Fecha de presentación: 07 sept. 2023

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

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° SD2025/0085967

El signo solicitado	La marca antecedente
	

Jurisprudencia

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

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

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **BreakfastLive / BREAKFAST CLUB** son similarmente confundibles en su conjunto.

En efecto, al apreciarlos se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce las siguientes letras presentes en el antecedente traído a colación, a saber: (B-R-E-A-K-F-A-S-T), bajo el mismo orden consonántico y vocálico. Sin que la adición del vocablo “LIVE” en la terminación sea derrotero diferenciador, pues existe similitud fonética en lo relativo a esa expresión, pues al pronunciar las marcas en su elemento que destaca para esta comparación generan un impacto sonoro parecido BREAKFASTLIVE / BREAKFAST / BREAKFASTLIVE / BREAKFAST / BREAKFASTLIVE / BREAKFAST.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0085967

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Servicios de marketing, publicidad y promoción; administración de negocios comerciales; gestión, organización y administración de negocios comerciales; organización y dirección de eventos comerciales; patrocinio promocional de eventos culturales; promoción de eventos especiales; servicios de dirección de eventos comerciales.

41: Servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; celebración de eventos en vivo; organización de eventos culturales y artísticos; dirección de eventos culturales; dirección de eventos educativos; facilitación de eventos de entretenimiento; facilitación de eventos de esparcimiento; facilitación de eventos musicales; facilitación de eventos recreativos; organización de eventos con fines culturales; organización de eventos con fines de entretenimiento; organización de eventos con fines de esparcimiento; organización de eventos con fines musicales; organización de eventos con fines recreativos; organización de eventos culturales; organización de eventos culturales con fines benéficos; organización de eventos de baile; organización de eventos de entretenimiento; organización de eventos de esparcimiento; organización de eventos de ocio; organización de eventos deportivos y culturales; organización de eventos recreativos; organización de eventos recreativos en directo; organización y dirección de eventos culturales.

El signo previamente solicitado identifica:

Expediente	Servicios
SD2023/0080735	(35): Publicidad; administración de negocios comerciales; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; organización y dirección de eventos comerciales; patrocinio promocional de eventos culturales; promoción de eventos especiales; servicios de dirección de eventos comerciales. (41): Servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; celebración de eventos en vivo; conducción de eventos culturales; conducción de eventos educativos; dirección de eventos culturales; dirección de eventos deportivos; dirección de eventos educativos; facilitación de eventos de entretenimiento; facilitación de eventos de esparcimiento; facilitación de eventos musicales; facilitación de eventos recreativos; organización de eventos con fines culturales; organización de eventos con fines de entretenimiento; organización de eventos con fines de esparcimiento; organización de eventos con fines de ocio; organización de eventos con fines musicales; organización de eventos con fines recreativos; organización de eventos culturales; organización de eventos culturales con fines benéficos; organización de eventos culturales y artísticos; organización de eventos de baile; organización de eventos de entretenimiento; organización de eventos de esparcimiento; organización de eventos de ocio; organización de eventos deportivos y culturales; organización de eventos recreativos; organización de

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° SD2025/0085967

eventos recreativos en directo; organización y dirección de eventos culturales.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 35 internacional de las marcas confrontadas (Identidad)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación de los signos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de servicios. En efecto, se puede observar que las marcas identifican servicios como publicidad, administración, gestión y organización de negocios comerciales, por lo cual el consumidor puede elegir entre unos u otros para satisfacer la misma necesidad. Con ello, se acredita lo dispuesto por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(...) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”⁵.

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada interdependencia, que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos o servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos o servicios, lo cual no se da en el presente caso.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 41 internacional de las marcas confrontadas (Identidad)

De igual forma no hay duda de la relación de los signos confrontados en esta clase, toda vez que se trata del mismo tipo de servicios. En efecto, se puede observar que las marcas identifican servicios como entretenimiento, actividades deportivas y culturales y celebración de eventos en vivo, por lo cual el consumidor puede elegir entre unos u otros para satisfacer la misma necesidad. Con ello, se acredita lo dispuesto por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(...) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”⁶.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 153-IP-2004.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 153-IP-2004.

Ref. Expediente N° SD2025/0085967

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada interdependencia, que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos o servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos o servicios, lo cual no se da en el presente caso.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca BreakfastLive (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por BREAKFAST TBL S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca BreakfastLive (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por BREAKFAST TBL S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a BREAKFAST TBL S.A.S., 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 21 de abril de 2026

⁷ **35:** Servicios de marketing, publicidad y promoción; administración de negocios comerciales; gestión, organización y administración de negocios comerciales; organización y dirección de eventos comerciales; patrocinio promocional de eventos culturales; promoción de eventos especiales; servicios de dirección de eventos comerciales.

⁸ **41:** Servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; celebración de eventos en vivo; organización de eventos culturales y artísticos; dirección de eventos culturales; dirección de eventos educativos; facilitación de eventos de entretenimiento; facilitación de eventos de esparcimiento; facilitación de eventos musicales; facilitación de eventos recreativos; organización de eventos con fines culturales; organización de eventos con fines de entretenimiento; organización de eventos con fines de esparcimiento; organización de eventos con fines musicales; organización de eventos con fines recreativos; organización de eventos culturales; organización de eventos culturales con fines benéficos; organización de eventos de baile; organización de eventos de entretenimiento; organización de eventos de esparcimiento; organización de eventos de ocio; organización de eventos deportivos y culturales; organización de eventos recreativos; organización de eventos recreativos en directo; organización y dirección de eventos culturales.

Ref. Expediente N° SD2025/0085967



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS