

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 31269

Ref. Expediente N° SD2025/0032490

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 8 de abril de 2025, Fabio Eduardo Parra Martínez, solicitó el registro de la Marca EL TOTUMAZOO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, CLAUDIA PATRICIA PARDO DIAZ presentó oposición con fundamento en el literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior, argumentando:

(...)

Negar el registro de la marca mixta el TOTUMAZOO.

Ya que se encuentra incurso en el literal B del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se encuentra incurso también, en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y por lo tanto presenta coincidencias con la marca previamente registrada.

Además, viola el Artículo 155 en los incisos (D) y (E).

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

D) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

E) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

También viola los artículos 1, 7, 10, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996. (ley de competencia desleal).

(...)

¹ 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Ref. Expediente N° SD2025/0032490

La simple observación de los signos enfrentados no permite denotar la diferencia de impacto visual que se genera en el consumidor y que, en consecuencia, se puede configurar un riesgo de confusión.

Similitud fonética

Las denominaciones comparadas son idénticas o muy difícil de distinguir, ya que en la terminación suena igual.

Similitud ortográfica

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

(...)

Desde el punto de vista ortográfico y gramatical, se evidencia que las marcas cotejadas coinciden en cuanto a rima, extensión, orden vocálico o letra inicial o final, por lo que se presenta una confusión por parte del consumidor en cuanto a su pronunciación o identificación por medios denominativos. Ello porque la mera presencia del fonema “totumazo” — reiterado en el registro— implica suficiente similitud como para configurarse un riesgo de confusión, particularmente cuando dicho vocablo figura indistintamente al inicio, intermedio o final del conjunto marcario. Con ello, se logra identificar que ambos signos, TOTUMAZO y TOTUMAZOO se usan en contextos similares.

Finalmente es de observar que, los productos o servicios que la marca mixta EL TOTUMAZOO pretenden registrar, son los mismos de la marca ya registrada “EL TOTUMAZO” por lo tanto, no cabe el principio de conexidad competitiva.

Que dentro del término concedido para tal efecto, Fabio Eduardo Parra Martínez, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...)

El signo solicitado EL TOTUMAZOO presenta diferencias estructurales, ortográficas, visuales y conceptuales relevantes respecto de la marca “EL TOTUMAZO”, que impiden considerar que exista riesgo de confusión o asociación en el mercado:

Aunque las marcas comparten la raíz “Totumazo”, la adición de una segunda letra “O” al final del signo solicitado genera una variante fonética y visual relevante.

Las diferencias en el diseño gráfico, estilo tipográfico, colores o disposición visual (que pueden verificarse en el expediente) contribuyen a desvirtuar cualquier posible asociación o confusión.

Cabe resaltar, además, que el signo previamente registrado “EL TOTUMAZO” tiene su domicilio principal y operación en la ciudad de Barranquilla, mientras que la marca solicitada “EL TOTUMAZOO” corresponde a un establecimiento de comercio domiciliado y operativo en la ciudad de Cali. Esta circunstancia geográfica demuestra que no existe una coincidencia territorial ni un traslape en

Ref. Expediente N° SD2025/0032490

el mercado objetivo inmediato, lo cual contribuye a descartar cualquier posibilidad real de confusión directa, coexistiendo ambos signos en contextos comerciales y regionales distintos.”

(...)

Aunque inicialmente se solicitó el registro en la clase 29 (productos alimenticios), el establecimiento comercial del solicitante efectivamente se dedica principalmente a servicios de restaurante.

Por lo anterior, se solicita formalmente la modificación de la solicitud de registro para que la marca sea clasificada en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual incluye: “Servicios de restauración (alimentación); servicios de bares; servicios de cafeterías”.

(...)

3. Convivencia pacífica y ausencia de mala fe

Hasta la fecha, no se han presentado conflictos comerciales directos entre ambas marcas, lo que evidencia una convivencia pacífica en el mercado.

El signo “EL TOTUMAZOO” fue creado de forma autónoma y original por el solicitante y no con la intención de aprovechar el prestigio ajeno, como infundadamente lo afirma la oposición.

La marca solicitada tiene una identidad visual y comercial propia, con un público objetivo diferenciado.

Que mediante solicitud presentada el 24 de julio de 2026, Fabio Eduardo Parra Martínez radicó solicitud de modificación al signo objeto de estudio, en el sentido de cambiar la cobertura de la marca en trámite, de los productos de la clase 29 internacional a servicios de la clase 43 internacional, particularmente, “*prestación de servicios de restaurante y comidas preparadas para consumo en el lugar*”.

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.

Modificación a la solicitud de registro

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que: “El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

Ref. Expediente N° SD2025/0032490

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación."

Análisis de la modificación a la solicitud de registro

En el presente asunto, la Dirección logró establecer que la variación pretendía no puede ser aceptada, toda vez que la misma no cumple con los requisitos mínimos exigidos en la normatividad andina, siendo necesario que la misma no implique ampliar o modificar el derecho inicialmente pretendido, en el presente caso, la modificación total de la cobertura inicialmente solicitada implica un cambio sustancial a dicho derecho pretendido en la radicación de la solicitud de marca. En consecuencia, la solicitud se tramitará tal y como fue originalmente solicitada.

Por otra parte, si bien se observa que la opositora indicó en la plataforma del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI y en el escrito de oposición, las causales de irreregistrabilidad establecidas en el artículo 135, literales b) y la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 137 de la Decisión 486 Comisión de la Comunidad Andina, esta Dirección no encuentra argumentos que sustenten el estudio a fondo de dichas causales.

En tal sentido esta Dirección considera que, pese a haber seleccionado tales causales de irreregistrabilidad, éstas no fueron efectivamente invocadas, al no haber presentado argumento alguno que la sustente.

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 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

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. (...)"

Ref. Expediente N° SD2025/0032490

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

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	EL TOTUMAZO	CLAUDIA PATRICIA PARDO DIAZ	SD2021/0079875	11	43	Marca	Registrada	31 may. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:



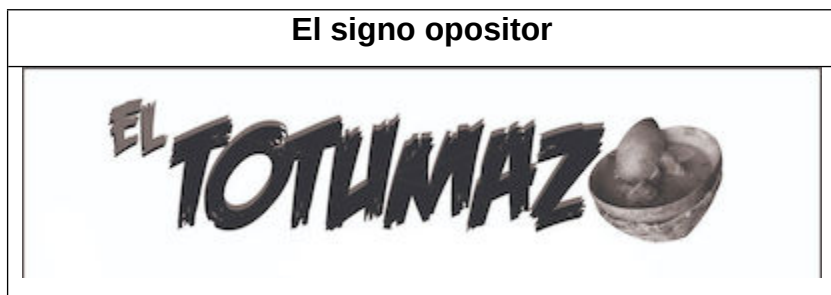
³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

- 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° SD2025/0032490

El signo solicitado es de naturaleza mixta conformado en su elemento nominativo por la expresión “El totumazoo”, su componente grafico se constituye de una tipografía particular y una figura de un recipiente en la parte superior del signo.



El signo opositor también es de naturaleza mixta conformado en su elemento nominativo por la expresión “El totumazo”, su componente grafico se constituye de una tipografía particular y una figura de un recipiente que reemplaza y hace las veces de letra “O” al final de la expresión.

Jurisprudencia

Análisis en conjunto durante la comparación entre marcas mixtas

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Elemento predominante en las marcas mixtas

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”.

Ref. Expediente N° SD2025/0032490

Análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca opositora.

Siguiendo las reglas de cotejo anteriormente enunciadas y una vez analizados los signos comparados en su conjunto se evidencia que existen similitudes de orden conceptual, ortográfico y fonético que permiten una percepción semejante en el público consumidor.

En efecto, al observar el signo solicitado y la marca fundamento de oposición se observa que ambas evocan una misma idea o concepto que proviene de la expresión “totuma”, entendido como: *“Vasija hecha con una totuma”* lo cual se ve reforzado con el componente grafico que acompaña ambos signos cotejados, los cuales ilustran una representación de este objeto en cada conjunto marcario.

Del mismo modo, desde el punto de vista ortográfico y fonético se evidencia una semejanza palpable, pues el signo solicitado reproduce en su totalidad el elemento nominal que hace parte de la marca opositora, particularmente, el término “el totumazo”. De esta manera, a pesar de que con la solicitud se incorpora una letra “o” adicional, esta no constituye un componente de diferenciación sustancial.

Así las cosas, el consumidor al ver los signos en el mercado y sus evidentes semejanzas en sus composiciones podría confundir directamente las marcas o endilgarles un mismo origen 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.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

El signo confrontado identifica:

Expediente:

SD2021/0079875, Clas 43: Servicios de bares y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de restaurantes.

Análisis de conexidad competitiva: (Criterio de razonabilidad)

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 semejantes.

En efecto, teniendo en cuenta los productos y los servicios cotejados se evidencia una relación de competencia entre los servicios de bares, cafés y restaurantes de la clase 43 y los productos alimenticios de la clase 29, en la medida en que, atendiendo a la realidad del

⁴ Diccionario de la real academia, definición de totuma, consultado en: <https://dle.rae.es/totuma>

Ref. Expediente N° SD2025/0032490

mercado, resulta habitual que agentes económicos dedicados a la producción y comercialización de alimentos tales como carnes, productos lácteos, huevos, conservas, aceites y grasas comestibles extiendan su actividad empresarial a la prestación de servicios de restauración, ya sea mediante restaurantes propios, cafeterías, bares o conceptos gastronómicos asociados a su marca, esta práctica de diversificación y expansión comercial es ampliamente reconocida en el sector alimentario y gastronómico, lo que refuerza la percepción de un origen empresarial común.

Asimismo, desde la óptica del consumidor, la coexistencia de una misma marca identificando productos alimenticios y servicios de preparación y expendio de alimentos no resulta inusual ni sorprendente, sino coherente con las dinámicas del mercado actual.

Consideración Final.

Sobre el argumento de la coexistencia pacífica

Con relación a la coexistencia pacífica el Tribunal Andino ha señalado que:

"(...) El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.

Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengán coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

(...) La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).

En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión.

(...) En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.

Ref. Expediente N° SD2025/0032490

b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.

c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios.

d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.

e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. (...)»⁵.

Así las cosas, el recurrente afirma que las marcas coexisten en el mercado sin generar confusión. Sin embargo, el hecho de que el titular utilice el signo en el mercado bajo la tolerancia o desconocimiento de los titulares de registros antecedentes no implica la prosperidad del trámite registral, pues no se aportaron elementos que permitan tener la convicción de que no se genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, así como tampoco existe claridad sobre el lapso que los signos llevan coexistiendo en el mercado.

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. Negar la solicitud de modificación presentada por FABIO EDUARDO PARRA MARTÍNEZ.

ARTÍCULO 2. Declarar fundada la oposición interpuesta por CLAUDIA PATRICIA PARDO DIAZ.

ARTÍCULO 3. Negar el registro de la Marca EL TOTUMAZOO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Fabio Eduardo Parra Martínez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4. Notificar a Fabio Eduardo Parra Martínez, solicitante del registro y a CLAUDIA PATRICIA PARDO DIAZ opositor (es), el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 279-IP-2021.

⁶ **29:** Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Resolución N° 31269

Ref. Expediente N° SD2025/0032490

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

ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 28 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS