

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 37686

Ref. Expediente N° SD2025/0087089

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 28 de agosto de 2025, la señora **DIANA CAROLINA DELGADO MENESES**, solicitó el registro de la Marca **BIG PAPA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080 del 29 de septiembre de 2025, el señor **FABER DARIO MAYA VELASQUEZ** presentó oposición al registro con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) Las palabras “BIG” y “PAPA” aparecen exactamente en el mismo orden y con la misma grafía en ambas marcas. No existen elementos adicionales que alteren la percepción escrita del conjunto, lo que significa que el consumidor, al leer o escribir cualquiera de las dos denominaciones, percibirá el mismo signo. Esta identidad literal elimina cualquier posibilidad de diferenciación visual o ortográfica, especialmente en contextos donde las marcas se presentan de forma nominativa (por ejemplo, menús, empaques, publicidad digital o letreros).

“(…) Desde el punto de vista fonético, la coincidencia es igualmente total. Ambas denominaciones se pronuncian de manera idéntica: [big pápa], con acentuación en la primera sílaba de la segunda palabra (“PA”), lo cual produce un sonido contundente y fácil de recordar.

“(…) La comparación conceptual o ideológica entre las marcas BIG PAPA (mixta) evidencia una coincidencia total en la evocación, significado y mensaje que transmiten al público consumidor. Ambas marcas giran en torno a la misma idea central: una identidad gastronómica de tono familiar, cercana, popular y asociada a la comida rápida o al consumo informal de alimentos.

• Evocación semántica común.
La expresión “BIG PAPA” se compone de dos términos en idioma inglés:

➤ “BIG”, que significa grande o abundante, y
➤ “PAPA”, que puede entenderse en su acepción coloquial como padre o, en el contexto alimentario y cultural latinoamericano, también como papa (tubérculo o patata).

Esta ambigüedad semántica —que puede remitir tanto a una figura paterna como a un alimento— es precisamente lo que otorga fuerza distintiva y recordación a la marca. Sin embargo, en ambos casos, la idea general que proyecta el signo es la misma: una marca asociada a comida de porciones generosas, elaborada con papa o basada en

¹ 43: Reserva de mesas de restaurantes; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de restaurante de comida para llevar; servicios de restaurante de comida rápida; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas rápidas; servicios de restaurantes móviles; servicios de restaurantes para turistas; servicios de restaurantes y bares; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes.

Ref. Expediente N° SD2025/0087089

ingredientes populares, lo que la inscribe inequívocamente en el ámbito de la alimentación y restauración.

(...) Así, productos y servicios que, aunque formalmente pertenezcan a diferentes clases, satisfacen la misma necesidad o intervienen dentro de una misma cadena de consumo, deben considerarse económicamente vinculados.

En el presente caso, la conexidad entre los productos de la clase 29 (patatas fritas y procesadas) y los servicios de la clase 43 (restaurantes y expendio de alimentos) es evidente, funcional y comercialmente comprobable, conforme se desarrolla a continuación

(...) Los productos amparados por la marca registrada —patatas fritas, patatas procesadas y sus derivados— constituyen alimentos listos para el consumo o ingredientes base que son comúnmente ofrecidos, servidos o utilizados en los establecimientos de comida rápida y restaurantes.

A su vez, los servicios de la clase 43 comprenden la preparación y suministro de alimentos, dentro de los cuales las papas fritas son un acompañamiento o componente habitual.

Por tanto, existe una complementariedad directa y funcional entre ambos sectores: los productos (clase 29) y los servicios (clase 43) se encuentran dentro de una misma cadena de valor gastronómica, en la que el consumidor percibe continuidad —no ruptura— entre el alimento producido y el alimento servido.

(...) En la industria alimentaria moderna, las marcas transitan con frecuencia entre la producción de alimentos procesados (clase 29) y la prestación de servicios de alimentación (clase 43).

No es extraño que una empresa productora de alimentos amplíe su portafolio hacia operación de restaurantes o franquicias que utilicen sus propios productos como materia prima —estrategia de “marca paraguas” o “brand extension”—.

Bajo este comportamiento del mercado, el consumidor promedio podría razonablemente creer que el restaurante “BIG PAPA” forma parte del mismo grupo empresarial que fabrica las papas fritas “BIG PAPA”, o que dicho restaurante utiliza esas papas como producto exclusivo de la marca.

(...) Los productos y servicios confrontados comparten una misma finalidad esencial: satisfacer una necesidad alimentaria inmediata.

Tanto el consumo de papas fritas empaquetadas como el consumo de comidas rápidas en restaurantes responde al mismo impulso de conveniencia, sabor y satisfacción instantánea, dirigido a un público masivo.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la señora **DIANA CAROLINA DELGADO MENESES**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...) Esta limitación tiene consecuencias jurídicas directas y determinantes para el presente análisis. En primer lugar, implica que el titular no es propietario exclusivo de las expresiones “BIG” ni “PAPA” de manera aislada, por lo que no puede pretender monopolizar dichas palabras ni impedir su uso legítimo por terceros cuando estas se emplean en contextos marcadamente distintos y autónomos.

En segundo lugar, el derecho reconocido por la SIC recae exclusivamente sobre el conjunto nominativo-gráfico, entendido como la combinación específica e inseparable entre la denominación y su expresión gráfica particular. En consecuencia, el propio titular se encuentra jurídicamente impedido para fragmentar el signo y defenderlo de manera disociada, extrayendo únicamente el componente denominativo o alguna de

Ref. Expediente N° SD2025/0087089

sus palabras para ampliar artificialmente el ámbito de protección concedido.

Pretender negar el registro de una marca distinta, como BIG PAPA, sobre la base de un derecho que expresamente no otorga exclusividad sobre las palabras individualmente consideradas, constituye una extensión indebida del alcance del registro y desconoce los límites fijados por la propia autoridad marcaria al momento de su concesión.

(...) Conforme al principio de especialidad marcaria, los derechos derivados del registro de una marca se limitan estrictamente a los productos o servicios para los cuales fue concedida, sin que puedan proyectarse automática o indefinidamente hacia sectores económicos distintos o ajenos.

En este caso, la marca opositora se aplica a bienes alimenticios, listos para consumo, producidos de forma artesanal y comercializados como productos empaquetados, mientras que la marca solicitada se orienta a la prestación de servicios gastronómicos presenciales, que involucran preparación en sitio, interacción directa con el consumidor, ambientación y servicio de mesa. Se trata, por tanto, de modelos de negocio completamente diferenciados, con finalidades económicas, dinámicas de consumo y canales de comercialización incompatibles.

(...) No existe posibilidad de sustitución entre los bienes de la clase 29 y los servicios de la clase 43 enfrentados. La marca opositora ampara productos terminados que el consumidor adquiere para consumo inmediato o como snack; mientras que la marca solicitada identifica un restaurante, cuyo producto estrella es la salchipapa preparada en el sitio, dentro de una experiencia gastronómica completa que involucra servicio, ambientación y preparación al instante.

Los bienes de clase 29 no pueden reemplazar la función económica ni la experiencia de consumo propia de los servicios de clase 43.

b) Complementariedad

Tampoco existe complementariedad funcional entre los signos.

hecho de que un restaurante pueda utilizar papas dentro de un plato no significa que exista una relación natural, necesaria o económica con un productor artesanal de papas fritas elaboradas en paila.

La compra de ingredientes por parte de un restaurante no constituye complementariedad relevante a efectos marcarios, pues las papas artesanales del opositor se comercializan como snacks o productos alimenticios terminados, mientras que el restaurante de la solicitante ofrece platos compuestos, preparados al instante y servidos en un entorno de comida rápida.

No existe dependencia, vínculo económico ni necesidad conjunta entre ambas actividades.

c) Posibilidad de considerar que provienen del mismo empresario (razonabilidad)

No resulta razonable que el consumidor promedio asocie ambos signos como provenientes del mismo origen empresarial.

Quien adquiere papas fritas artesanales elaboradas en paila sobre adobe de barro entiende que se trata de un producto con identidad propia, vinculado a una tradición manual y a un proceso artesanal.

Por su parte, quien consume en el restaurante BIG PAPA busca la experiencia

Ref. Expediente N° SD2025/0087089

completa de la salchipapa: ambiente juvenil, preparación inmediata, atención presencial y la lógica propia de un negocio de comida rápida.

Las diferencias en público objetivo, dinámica de consumo, canales de comercialización, presentación, experiencia, percepción del mercado, precio, finalidad y modelo de negocio excluyen de forma absoluta cualquier posibilidad de que el consumidor atribuya un origen empresarial común a ambos signos.

(...) En el presente caso, el consumidor objetivo de la marca solicitada "BIG PAPA (Mixta)" orientada a servicios de restaurante y comida rápida no corresponde al público que adquiere los productos artesanales identificados por la marca opositora en la clase 29.

Mientras el opositor dirige su actividad a consumidores que adquieren papas fritas artesanales elaboradas en paila sobre adobe de barro, comercializadas como un producto alimenticio empacado o listo para consumo, la marca solicitada se enfoca en usuarios de servicios gastronómicos presenciales, quienes buscan una experiencia completa de restaurante, especialmente en torno a la salchipapa como plato principal. Se trata de contextos de consumo completamente distintos:

- por un lado, compradores de productos alimenticios artesanales, elaborados mediante procesos tradicionales y adquiridos como bienes terminados;*
- por otro, consumidores de comida rápida, que visitan un establecimiento físico, evalúan un menú, un ambiente, un servicio y una experiencia culinaria integral.*

Estos públicos no se cruzan, no comparten canales de comercialización y adoptan decisiones de consumo basadas en criterios diferentes. Ningún consumidor que adquiere un producto artesanal de papa frita preparado en paila sobre adobe de barro tendría motivos para asumir que proviene del mismo origen empresarial que un restaurante especializado en salchipapas.

(...) 7.2. Segmentación del mercado y ausencia de riesgo de confusión

El comportamiento del consumidor moderno está determinado por:

- la especialización de los canales de consumo,*
- la diferenciación conceptual de los modelos de negocio, y*
- la clara separación entre bienes alimenticios artesanales y servicios gastronómicos.*

Estos factores excluyen cualquier posibilidad razonable de confusión o asociación empresarial entre productos de la clase 29 y servicios de la clase 43, aun cuando compartan la denominación BIG PAPA.

El precedente "CORONA" demuestra que la coexistencia pacífica de marcas con elementos denominativos comunes es jurídicamente viable y comercialmente funcional, siempre que no exista conexión competitiva ni riesgo real de confusión. En el presente caso, la coexistencia entre BIG PAPA (clase 29) y BIG PAPA (Mixta) (clase 43) se ajusta plenamente a los principios de especialidad marcaria, competencia leal y percepción real del consumidor, por cuanto los signos identifican actividades económicas autónomas y ajenas entre sí."

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

Ref. Expediente N° SD2025/0087089

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 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.

Acervo probatorio

La señora **DIANA CAROLINA DELGADO MENESES** en el escrito de respuesta al traslado de la oposición allegó las siguientes pruebas:

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° SD2025/0087089

- Menú del restaurante BIG PAPA, en el que se observan productos comercializados bajo el signo solicitado.
- Fotografías del establecimiento comercial identificado con el signo BIG PAPA.
- Pieza publicitaria y promocional del restaurante BIG PAPA.
- Captura de pantalla del sitio web del opositor en el que se observan productos alimenticios artesanales comercializados bajo la marca BIG PAPA.
<https://www.bigpapa.com.co/>
- Captura de pantalla de la página web oficial BIG PAPA:
<https://bigpapaoficial.com>
- Enlace del perfil de Instagram BIG PAPA:
https://www.instagram.com/bigpapa_col?igsh=anA5c3RnN3F4MWly
- Enlace del perfil de Facebook BIG PAPA:
<https://www.facebook.com/share/1GJrYeqodR/?mibextid=wwXlfr>
- Enlace del perfil de TikTok BIG PAPA:
https://www.tiktok.com/@bigpapacol?_r=1&t=ZS-91fbWz5J6YS
- Enlace del canal de YouTube BIG PAPA:
https://youtube.com/@bigpapacol?si=Pj_kOpGrE1se7Ht0

a) Rechazo de Pruebas

Respecto al material probatorio aportado al expediente, esta Dirección reconoce que las documentales allegadas por la solicitante dan cuenta de ciertos comportamientos de mercado por parte de las sociedades involucradas. No obstante, **dichas pruebas no son admisibles ni relevantes** para efectos del análisis de registrabilidad del signo solicitado, en tanto este debe ceñirse a los parámetros establecidos por la normativa marcaria vigente.

En particular, frente a la causal de irregistrabilidad relativa a la confundibilidad, resulta determinante la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece:

Artículo 136.- 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;

En virtud de lo anterior, el estudio comparativo que debe realizar esta Dirección se limita estrictamente a los elementos consignados en la solicitud de registro del signo solicitado y en el registro de la marca previamente concedida. Este análisis no puede verse condicionado por el uso que eventualmente se haya dado a los signos en el mercado, ya que ello implicaría desconocer el efecto constitutivo de derechos que otorga el registro marcario, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486.

En este sentido, es preciso reiterar que el examen de registrabilidad se basa exclusivamente en la información contenida en los expedientes marcarios, es decir, en las reivindicaciones formales realizadas por los titulares al momento de solicitar el registro. Esta es la manifestación jurídicamente vinculante en cuanto al alcance de los derechos solicitados o concedidos, y es la que se encuentra debidamente incorporada en el repositorio oficial de marcas. Por el contrario, el uso comercial de los signos, las actividades desarrolladas o dispuestas en sus páginas web, redes sociales, su divulgación o posicionamiento en el mercado no constituyen elementos valorables en esta etapa del procedimiento administrativo.

Ref. Expediente N° SD2025/0087089

Por lo tanto, las pruebas aportadas por la solicitante son rechazadas, en tanto no resultan pertinentes ni conducentes para el análisis de registrabilidad del signo solicitado conforme a los criterios legales aplicables.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Confundibilidad con marcas previamente registradas.

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	BIG PAPA	FABER DARIO MAYA VELASQUEZ	SD2019/0044442	11	29	Marca	Registrada	21 nov. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado



BIG PAPA
(Mixto)

El signo solicitado a registro de naturaleza mixta está compuesto por el elemento denominativo “BIG PAPA”, dispuesto en una sola línea dentro de una figura horizontal de fondo oscuro con bordes laterales curvos. La palabra “BIG” se presenta en letras mayúsculas de color amarillo, mientras que la expresión “PAPA” aparece en letras mayúsculas de color blanco.

Signo opositor



BIG PAPA
(Mixto)

El signo opositor de naturaleza mixta está compuesto por el elemento denominativo “BIG PAPA”, dispuesto sobre una figura irregular de color rojo en la parte inferior. Sobre dicha denominación se incorpora un elemento gráfico central que representa una papa antropomorfa con rostro, brazos y manos, vestida con gorro de chef de gran tamaño. La figura sostiene un utensilio de cocina en una de sus manos y presenta expresión facial animada.



Ref. Expediente N° SD2025/0087089

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado⁴:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:⁵

(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 como 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 por ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ológico**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

(...)

(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.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso⁶:

(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 que la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan

⁴ TJCA, Proceso 218-IP-2019.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

⁶ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0087089

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.⁷

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.⁸

Comparación entre signos mixtos y nominativos:

De otra parte, al efectuarse la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁹

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).

⁷ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0087089

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

ii) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)”¹⁰

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹¹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación 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.*
- 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.”¹²*

Análisis comparativo

Siguiendo con las reglas determinadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considerando la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que, tratándose de marcas mixtas, por regla general el elemento denominativo es el que guía la forma en que el consumidor demanda los productos o servicios, sin perjuicio de que el componente gráfico pueda reforzar o modificar la impresión de conjunto, esta Dirección efectuará el cotejo de manera integral, con base en la impresión de conjunto, mediante un examen sucesivo y privilegiando las semejanzas relevantes sobre las diferencias.

Bajo tales parámetros, esta Dirección encuentra que el signo solicitado a registro **“BIG PAPA”** resulta similarmente confundible con el signo opositor previamente registrado **“BIG PAPA”**, en tanto el solicitado reproduce íntegramente la combinación denominativa **BIG + PAPA**, que es precisamente el elemento de mayor impacto y recordación en el conjunto. En un examen sucesivo, el consumidor presunto retiene el nombre por el cual identifica y solicita el producto o servicio, y en este caso la coincidencia es total, sin que el solicitado incorpore elementos verbales adicionales capaces de imprimir una impresión global diferente.

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹¹ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0087089

Ahora bien, el alcance del derecho en el registro del signo opositor, según el cual se establece que: *“no se otorgan derechos de exclusividad sobre las expresiones “BIG” y “PAPA” individualmente consideradas sino sobre su conjunto nominativo-gráfico”*, no desvirtúa la confundibilidad advertida. Lo anterior, debido a que dicha limitación restringe, en esencia, la capacidad del titular para impedir el registro de signos que utilicen **BIG** o **PAPA** por separado, precisamente porque se trata de componentes que, aisladamente, pueden carecer de fuerza distintiva suficiente o ser de uso frecuente; sin embargo, esa limitación no implica que se reduzca la protección frente a signos que reproduzcan el conjunto en su integridad. Por el contrario, la propia anotación confirma que la exclusividad recae en la combinación **“BIG PAPA”** apreciada como unidad, de modo que un signo solicitado que replique exactamente esa combinación se ubica dentro del ámbito de colisión que la marca registrada está llamada a proteger.

En el plano gráfico, esta Dirección advierte que las diferencias de presentación no alcanzan a neutralizar la coincidencia denominativa determinante. El signo solicitado presenta **“BIG PAPA”** dentro de una franja horizontal oscura, con “BIG” en amarillo y “PAPA” en blanco, mientras que el opositor integra la misma denominación sobre una forma irregular roja y añade una figura de papa antropomorfa con gorro de chef y utensilio de cocina. No obstante, estas variaciones operan como recursos de estilización y acompañamiento, que no impiden que el consumidor identifique de inmediato el mismo nombre **“BIG PAPA”** en ambos signos, ni modifican el hecho de que ese elemento verbal es el que el público utilizará para referirse a la marca.

Adicionalmente, el componente animado del antecedente no elimina el riesgo, porque en la percepción ordinaria del consumidor esa figura refuerza el mismo concepto que comunica la denominación: la idea de una “papa” que sin importar su presentación o preparación, está asociada a una propuesta alimentaria bajo el rótulo **“BIG PAPA”**. En consecuencia, lejos de generar una distancia conceptual, el signo opositor conserva una coherencia ideológica con el solicitado y la coincidencia total en la denominación hace probable que el público entienda el signo solicitado como una presentación alternativa, una actualización gráfica o una variante del mismo origen empresarial.

En suma, apreciados los signos en su conjunto, la reproducción íntegra de **“BIG PAPA”** por parte del solicitado, la ausencia de elementos adicionales con aptitud real de diferenciación y la insuficiencia de las variaciones gráficas para desvirtuar la coincidencia denominativa conducen a concluir que la coexistencia de ambos signos es apta para generar riesgo de confusión o, cuando menos, de asociación, al poder creer el consumidor que se trata del mismo empresario o de empresas vinculadas.

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:

43: Reserva de mesas de restaurantes; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de restaurante de comida para llevar; servicios de restaurante de comida rápida; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas rápidas; servicios de restaurantes móviles; servicios de restaurantes para turistas; servicios de restaurantes y bares; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes.

El signo confrontado identifica:

Ref. Expediente N° SD2025/0087089

Expediente	Productos
------------	-----------

SD2019/0044442	(29): Patatas fritas; patatas fritas con bajo contenido en grasa; patatas procesadas.
----------------	---

Análisis conexidad competitiva entre servicios de la clase 43 de la marca solicitada vs productos de la clase 29 de la marca opositora

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del 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 productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos, es la razonabilidad definida como *“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. (...)”*¹³. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que las coberturas comparadas se ofrezcan por parte de un mismo empresario.

Los servicios del signo solicitado en clase 43 comprenden la reserva de mesas, así como la prestación de comidas y bebidas en restaurantes, incluidos servicios de restaurante para llevar, de comida rápida, restaurantes móviles, servicios orientados a turistas y, en general, servicios de restaurantes y bares con suministro de comidas y bebidas para clientes. Se trata, por tanto, de servicios gastronómicos cuyo eje es la preparación, expendio y entrega de alimentos listos para el consumo, dentro del circuito habitual de restauración.

Por su parte, el signo confrontado ampara en clase 29 patatas fritas, patatas fritas con bajo contenido en grasa y patatas procesadas, esto es, productos alimenticios destinados al consumo directo como snack, o al consumo dentro de preparaciones culinarias, y que se comercializan como alimentos listos para ingerir o como insumos procesados para su preparación y servicio.

La relación entre estas coberturas puede ser vista desde la perspectiva de la razonabilidad. En la realidad del mercado, es habitual que los restaurantes, especialmente los de comida rápida y los de comida para llevar, ofrezcan y expendan patatas fritas como producto principal o acompañante, y que el consumidor las identifique como parte normal de la oferta gastronómica del establecimiento. En ese sentido, el público se encuentra acostumbrado a que un mismo agente económico participe tanto en la prestación del servicio de restaurante como en la oferta de determinados alimentos procesados que se venden en el propio punto de atención, se empacan para llevar o incluso se comercializan como productos de línea bajo la marca del establecimiento.

La coincidencia funcional refuerza la conexión, en la medida en que los productos de patatas procesadas se integran de manera directa en la ejecución del servicio de restauración: sirven como componente frecuente del menú, como guarnición y como producto de consumo inmediato, lo que los inserta en el mismo ámbito de uso y decisión

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0087089

del consumidor. Así, aunque se trate de un producto de la clase 29 y de servicios de la clase 43, ambos convergen en el mismo sector gastronómico y satisfacen, desde la perspectiva del consumidor, una necesidad cercana y complementaria asociada al consumo de alimentos.

Además, los canales de comercialización pueden coincidir. Las patatas fritas y patatas procesadas se ofrecen tanto en restaurantes y bares como en canales de venta al público donde se adquieren alimentos para consumo inmediato, incluyendo servicios móviles o para turistas, y también se comercializan en presentaciones empacadas o listas para servir, lo cual hace plausible que el consumidor atribuya a un mismo origen empresarial la oferta del servicio de restaurante y la oferta del producto alimenticio específico, como una extensión natural del portafolio gastronómico.

En resumen, los servicios del signo solicitado en clase 43 y los productos del signo confrontado en clase 29 se encuentran interrelacionados debido a su convergencia en el mercado de alimentos y restauración, al uso habitual de patatas fritas y patatas procesadas dentro del servicio de restaurante y a la práctica comercial consistente en que establecimientos gastronómicos ofrezcan y posicionen determinados alimentos procesados como parte identificable de su oferta. Esta conexión permite que el consumidor considere razonable que tales coberturas provengan del mismo empresario o de empresas vinculadas, incrementando el riesgo de asociación.

Por lo anterior, no resulta extraño que un empresario dedicado a servicios de restaurante amplíe su esquema de negocios hacia la comercialización de productos alimenticios procesados asociados a su oferta, o que un productor de alimentos procesados incursione en la prestación de servicios gastronómicos, manteniendo coherencia dentro del mismo sector económico. En esa medida, el consumidor fácilmente entenderá que quien opera restaurantes y servicios de comidas también pueda ofrecer, bajo la misma denominación, productos como patatas fritas o patatas procesadas.

Junto con ello, existe el riesgo de confusión o asociación en los consumidores dado que los canales de divulgación y comercialización pueden coincidir y el producto puede percibirse como parte integrante o extensión de la oferta del restaurante, situación que podría generar la idea errónea de que las patatas fritas o patatas procesadas identificadas por el signo confrontado corresponden a una línea del mismo operador que presta los servicios del signo solicitado, o que el signo solicitado constituye una extensión del proveedor de dichos alimentos.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

“(…) 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”¹⁴

Por tanto, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad se encuentra cumplido en las coberturas en comento, toda vez que los servicios de restaurante, incluida la provisión de comidas para consumo en el lugar o para llevar, y los productos alimenticios consistentes en patatas fritas y patatas procesadas

¹⁴ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

Ref. Expediente N° SD2025/0087089

convergen en el mismo sector gastronómico y pueden ser percibidos por el consumidor como parte de un portafolio plausible de un mismo origen empresarial o vinculado.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes *“para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios¹⁵.”*

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que genera un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, por lo que no es posible permitir la coexistencia.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 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 el señor **FABER DARIO MAYA VELASQUEZ**.

ARTÍCULO 2: **Negar** el registro de la Marca **BIG PAPA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁶, solicitada por la señora **DIANA CAROLINA DELGADO MENESES**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: **Notificar** a la señora **DIANA CAROLINA DELGADO MENESES**, solicitante del registro y al señor **FABER DARIO MAYA VELASQUEZ** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución 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 4: En firme esta resolución **archívese** el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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



¹⁵ Ibidem

¹⁶ **43:** Reserva de mesas de restaurantes; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de restaurante de comida para llevar; servicios de restaurante de comida rápida; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas rápidas; servicios de restaurantes móviles; servicios de restaurantes para turistas; servicios de restaurantes y bares; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes.

Ref. Expediente N° SD2025/0087089

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

