

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42096

Ref. Expediente N° SD2025/0107485

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 31 de octubre de 2025, HEGDY YESENIA GUIO CASTRO, solicitó el registro de la Marca Chef mom (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1085, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

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

43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Ref. Expediente N° SD2025/0107485

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 marcas previamente registradas

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	MOM	Société des Produits Nestlé S.A.	97004473	7	29	Marca	Registrada	14 ago. 2027
Nominativa	CHEF MAMÁ	LUCRE HOLDINGS, LLC	15132772	10	29	Marca	Registrada	08 mar. 2036
Mixta	chef Mamá	LUCRE HOLDINGS, LLC	15169477	10	29	Marca	Registrada	07 feb. 2027

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° SD2025/0107485

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	MOM
	 CHEF MAMÀ

Jurisprudencia

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

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.



Ref. Expediente N° SD2025/0107485

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles.

Respecto a los signos CHEF MOM y MOM, se evidencia que desde el aspecto ortográfico, ambos signos presentan en su denominación el término MOM, el cual se encuentra íntegramente en la marca solicitada y constituye la totalidad del signo antecedente. Adicional, el vocablo compartido resulta ser el elemento predominante y de mayor fuerza distintiva dentro del conjunto marcario solicitado. De igual forma, desde el aspecto fonético, se evidencia que al pronunciar los signos cotejados / CHEF MOM / MOM /, de forma sucesiva y no simultánea, se produce un efecto sonoro similar derivado de los fonemas utilizados en las marcas comparadas.

Por otro lado, en cuanto a los signos CHEF MOM y CHEF MAMÁ, se observa que estos transmiten una idea coincidente al consumidor. En efecto, el término CHEF, presente en ambos signos, hace referencia a una persona dedicada profesionalmente a la preparación de alimentos o que posee habilidades destacadas en actividades culinarias. Por su parte, los vocablos MOM y MAMÁ, aunque se encuentran en idiomas diferentes, significan lo mismo y, dado el amplio conocimiento de esta palabra inglesa entre el público consumidor resulta cierto que ambos signos transmiten la idea de una figura materna asociada a la preparación de alimentos o a la actividad culinaria. A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte del signo antecedente. Si bien el signo solicitado es de naturaleza mixta y presenta una tipografía especial que reproduce la denominación del signo junto con la silueta de la cara de una mujer con un gorro y la expresión adicional CHEF, estos elementos no resultan derroteros para diluir las semejanzas con la marca antecedente.

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

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° SD2025/0107485

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 15132772, clase 29: Comida congelada, preparada, empacada, y precocida que consiste principalmente de vegetales, granos, y frutas.

Expediente 15169477, clase 29: Comida congelada, preparada, empacada, y precocida que consiste principalmente de vegetales, granos, y frutas.

Expediente 97004473, clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Conexidad competitiva entre los productos de las clases 29 y 30 internacional. Razonabilidad

Esta Dirección evidencia que, aun cuando los productos reivindicados por los signos cotejados se encuentran clasificados en numerales distintos de la Clasificación Internacional de Niza, no puede desconocerse que pertenecen a un mismo género económico correspondiente a los alimentos para consumo humano, por lo que el consumidor puede considerar razonablemente que el empresario encargado de una determinada línea de productos alimenticios ha extendido su actividad comercial hacia otras categorías afines dentro del mismo sector. En efecto, resulta habitual que un empresario dedicado a diversas preparaciones de comida (congelada, preparada, empacada, precocida) de vegetales, granos, frutas o quien se dedica a carnes, conservas, jaleas, compotas, aceites y productos lácteos ofrezca también café, té, cacao, sucedáneos del café; arroz; tapioca, sagú; harinas, preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería, confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias y hielo, como parte de un proceso de diversificación empresarial. Esta coincidencia refuerza en el consumidor la percepción de que los productos provienen de un mismo empresario generando un riesgo de asociación en el mercado.

Aunado a lo anterior y dado el tipo de establecimientos en los que se ponen a disposición los productos identificados por los signos en conflicto, así como la forma en que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación competitiva entre ellos, puesto que en todos los casos es posible acceder a dichos productos a través de supermercados, tiendas de cadena y plataformas de comercio electrónico destinadas a productos alimenticios, asumiendo equivocadamente que todos proceden de un único origen empresarial.

Ref. Expediente N° SD2025/0107485

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 29 y los servicios de la clase 43 internacional. Razonabilidad

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los productos y servicios 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 del mercado, máxime cuando se trata de productos alimenticios y servicios de restauración estrechamente vinculados dentro de la cadena gastronómica. En efecto, resulta frecuente que empresas dedicadas a la producción y comercialización de comida congelada, preparada, empacada, y precocida de vegetales, granos, y frutas o quienes se dedican a carnes, lácteos, conservas, aceites y demás alimentos desarrollen simultáneamente establecimientos gastronómicos destinados a la preparación final y expendio de dichos productos. Esta circunstancia puede inducir razonablemente al consumidor a considerar que dichos productos y servicios provienen de una misma fuente empresarial, generando así un riesgo de asociación en el mercado.

Adicionalmente, existe la posibilidad de que el consumidor vincule los productos y servicios identificados por los signos confrontados cuando los mismos son promocionados a través de los mismos canales publicitarios y campañas de mercadeo. En efecto, hace parte del giro ordinario de los negocios que establecimientos gastronómicos promocionen simultáneamente alimentos identificados con su propia marca y servicios de restauración asociados a dichos productos, estrechando la posibilidad de que el consumidor asuma la existencia de una misma procedencia empresarial.

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 Chef mom (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por HEGDY YESENIA GUIO CASTRO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Chef mom (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por HEGDY YESENIA GUIO CASTRO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

⁶ 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Ref. Expediente N° SD2025/0107485

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a HEGDY YESENIA GUIO CASTRO, 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 5 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS