

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42111

Ref. Expediente N° SD2025/0074249

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 25 de julio de 2025, ELIZABETH TREJOS PEREZ, solicitó el registro de la Marca MORENA BEACH CLUB (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que mediante escrito radicado el 27 de enero de 2026, la señora MONICA YINETH ORTIZ TRUJILLO en calidad de Representante legal del GRUPO MORENA S.A.S presentó escrito de irregistrabilidad respecto del signo objeto de estudio.

CUARTO: 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.”

Advertencia de irregistrabilidad.

El artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que la oportunidad para presentar los argumentos tendientes a desvirtuar el registro del signo solicitado mediante la presentación de es durante los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación.

Asimismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Dirección de Signos Distintivos, siempre realiza un estudio de fondo de registrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, pues en ningún momento la Oficina

¹ **43:** Servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de agencias para reserva de restaurantes; servicios de bar y restaurante; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de hotel y restaurante; servicios de hoteles, moteles, restaurantes, bares y catering; servicios de restaurante y hotel; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de restaurantes y bares; servicios de restaurantes y cafés; servicios de restaurantes y de catering; suministro de calificaciones en línea de restaurantes; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de información hotelera; servicios de reserva de cuartos en hoteles; servicios de reserva de hoteles para terceros; servicios de reserva de hoteles por internet.

Ref. Expediente N° SD2025/0074249

Nacional Competente se encuentra eximida de realizar el referido examen de registrabilidad, porque el objetivo de la norma es que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Conforme a lo preceptuado en líneas anteriores, la oportunidad para presentar los argumentos tendientes a desvirtuar el registro del signo solicitado tramitado bajo este expediente, venció el pasado 22 de septiembre de 2025, término que venció sin que se presentara escrito formal de oposición. En vista de lo anterior, el escrito de oposición presentado contra la solicitud de registro de la marca que nos ocupa no se considera admitido a trámite.

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.

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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0074249

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
Mixta	Morena Roja Experiencias Naturales	Yan Jeider Ortiz Cabrera	SD2023/0060317	12	30, 39, 43	Marca	Registrada	28/06/2034
Mixta	Serena Morena Bakery	Valeria Gonzalez Velez	SD2022/0121709	11	30, 43	Marca	Registrada	04/12/2033
Nominativa	LA MORENA	COMERCIALIZADORA CASA MORENO S.A.S	13132401	10	33	Marca	Registrada	06/03/2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 LA MORENA (Nominativa)

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

(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° SD2025/0074249

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”.

Así mismo 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados resultan similarmente confundibles. En efecto, al analizar en conjunto las denominaciones **“MORENA BEACH CLUB”** (signo solicitado) y **“MORENA ROJA EXPERIENCIAS NATURALES / SERENA MORENA BAKERY y LA MORENA”** (marcas registradas), se advierte la existencia de similitudes relevantes desde los puntos de vista ortográfico y fonético.

Desde el punto de vista ortográfico, los signos confrontados coinciden en la incorporación del término **“MORENA”**, el cual constituye el elemento de mayor fuerza distintiva y recordación dentro de los conjuntos marcarios comparados. Si bien el signo solicitado adiciona la expresión **“BEACH CLUB”**, y las marcas registradas incluyen otros elementos denominativos como **“ROJA EXPERIENCIAS NATURALES”**, **“SERENA”**, **“BAKERY”** y el artículo **“LA”**, tales expresiones no resultan suficientes para desvirtuar la semejanza existente entre los signos, toda vez que el consumidor medio tiende a centrar su atención en el componente distintivo predominante, especialmente cuando este coincide de manera íntegra.

Desde el punto de vista fonético, los signos presentan una sonoridad semejante derivada de la coincidencia en la pronunciación del término **“MORENA”**, elemento que predomina auditivamente dentro de los conjuntos marcarios, sin que los demás elementos que integran los signos sean suficientes para generar una diferenciación clara e inmediata en la percepción del consumidor medio, quien tiende a centrar su atención en los elementos

Ref. Expediente N° SD2025/0074249

distintivos y predominantes de las marcas, especialmente cuando estos coinciden en su componente de mayor relevancia dentro del conjunto marcario.

En consecuencia, las similitudes advertidas resultan suficientes para generar un riesgo de confusión en el mercado respecto del origen empresarial de los productos y servicios que identifican, en la medida en que el consumidor podría considerar que el signo solicitado constituye una variación o extensión de las marcas registradas, cuando en realidad corresponde a titulares distintos.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 43: Servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de agencias para reserva de restaurantes; servicios de bar y restaurante; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de hotel y restaurante; servicios de hoteles, moteles, restaurantes, bares y catering; servicios de restaurante y hotel; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de restaurantes y bares; servicios de restaurantes y cafés; servicios de restaurantes y de catering; suministro de calificaciones en línea de restaurantes; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de información hotelera; servicios de reserva de cuartos en hoteles; servicios de reserva de hoteles para terceros; servicios de reserva de hoteles por internet.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2023/0060317 clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; Café; bebidas de café; aromatizantes de café; café aromatizado; café congelado; café

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° SD2025/0074249

descafeinado; café expreso; café molido; café preparado; café sin tostar; mezclas de café; café y sucedáneos del café; café en polvo en bolsas de filtro; café tostado en granos; frutos de café procesados; granos de café tostados.

Clase 39: Servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo; facilitación de información de viaje relacionada con el turismo; suministro de información de viaje relacionada con el turismo; organización de viajes; servicios de agencia de viajes para la organización de viajes; explotación y organización de viajes; organización de transporte y viajes; organización de viajes cortos; organización de viajes de vacaciones; organización y reserva de viajes; servicios de organización de viajes; organización de viajes en el marco de paquetes de vacaciones; organización y reserva de viajes organizados; planificación, organización y reserva de viajes; servicios de organización y reserva de viajes; organización y coordinación de excursiones en caballo para viajes; organización y coordinación de excursiones en canoa para viajes; servicios de organización de viajes para particulares y grupos; servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo; organización y coordinación de safaris y excursiones en la selva para viajes; organización de viajes educativos, de estudio y de aprendizaje sobre agricultura y café.

Clase 43: Hospedaje temporal; organización de hospedaje temporal; reserva de hospedajes temporales; servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]; servicios de casas particulares de hospedaje; servicios de hospedaje temporal para huéspedes; servicios de hospitalidad [hospedaje temporal]; suministro de hospedajes temporales; servicios de hospedajes temporales en campamentos de vacaciones; suministro de información sobre servicios de hospedaje temporal; alquiler de chalés y bungalows de hospedaje temporal; reserva de hospedaje temporal prestados por agencias de turismo; servicios de información relativos a la provisión de hospedaje temporal; suministro de comidas y bebidas y hospedaje temporal; servicios de consultoría y asesoramiento relacionados con la provisión de hospedaje temporal; suministro de comidas y bebidas, así como hospedaje temporal en clubes de campo; suministro de comidas y bebidas, así como hospedaje temporal para clientes; suministro de información sobre hospedaje para viajeros y servicios prestados por; agencias de reserva de alojamientos para viajeros; servicios de albergues de turismo; servicios de posadas de turismo.

Expediente SD2022/0121709 clase 30: Helados, confitería, helado cremoso, conos, barquillos, bocadillos y emparedados, budines. Golosinas, nieves, yogurth helado, caramelos, dulces, galletas, hielo, mousse, panecillos, panqueques, productos de pastelería, pizzas, productos de repostería, café, pudines, harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería, repostería, conos [barquillos], espaguetis, espesantes para helados cremosos, galletas, pasteles, tortas [pasteles].

Clase 43: Servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de suministrar alimentos y bebidas para el consumo, como en bares, restaurantes, restaurantes de autoservicio, barras para pasa bocas, cafés; cafeterías, servicios de comida rápida, salones de té, heladerías, cafeterías, dulcerías, heladerías y similares, coffee shops, servicios de restaurantes de servicio rápido y permanente (snack-bar). Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. Restaurantes, restaurantes auto servicio, restaurantes de servicio rápido y permanente, cafés, cafeterías, bares de café; servicios prestados a o relacionados con restaurantes y cafeterías en funcionamiento, establecimientos o instalaciones que suministran comidas y bebidas preparadas para consumo; preparación y venta de bebidas y comidas.

Expediente 13132401 clase 33: Vinos espirituosos y licores.

Ref. Expediente N° SD2025/0074249

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 43 y los productos de la clase 30 Internacional

Esta Dirección encuentra que los servicios que pretende amparar el signo solicitado, especialmente *“Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes, servicios de restaurante y hotel; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes, entre otros”*, guardan relación con los productos amparados por las marcas registradas, en la clase 30, que amparan en términos generales *“Café, té, cacao y sucedáneos del café; bebidas de café; productos de pastelería, pizzas, productos de repostería, pudines, harinas y preparaciones a base de cereales; pan, espaguetis, helados, galletas, pasteles, tortas [pasteles], entre otros”*

Lo anterior obedece a que los productos y servicios confrontados presentan una estrecha conexidad competitiva, en la medida en que los servicios de cafés, cafeterías, restaurantes y hotelería comprenden de manera habitual la preparación, oferta, comercialización y expendio de los productos protegidos en la clase 30, tales como café, bebidas a base de café, productos de panadería, pastelería, repostería y demás preparaciones alimenticias, circunstancia que refuerza la conexidad competitiva entre los productos y servicios confrontados y aumenta la posibilidad de que el consumidor les atribuya un mismo origen empresarial.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 33 y los servicios de la 43 Internacional

Conforme al criterio de razonabilidad, se considera que existe conexión competitiva cuando el consumidor, atendiendo a la realidad del mercado, puede asumir de manera razonable que los productos y servicios en cuestión provienen de un mismo origen empresarial.

Dicho supuesto se configura en el presente caso, en la medida en que el consumidor podría establecer una relación entre los productos protegidos por la marca registrada en la clase 33, relativos a *“Vinos y licores”* y los servicios que pretende reivindicar la marca solicitada en la clase 43, consistentes en *“servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; bebidas para clientes de restaurantes; servicios de restaurantes y bares; entre otros”*.

Lo anterior obedece a que, en el mercado, es habitual que los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de restaurante, bar, cafetería y hotelería ofrezcan, comercialicen o distribuyan vinos y licores identificados con la misma marca utilizada para distinguir sus servicios.

Adicionalmente, los productos y servicios confrontados comparten canales de comercialización, espacios de consumo y público objetivo, reforzando así su conexidad competitiva, circunstancia que genera en el consumidor la percepción de un origen empresarial común, configurándose así un riesgo de confusión en el mercado, máxime cuando se comercializan bajo denominaciones similares.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 39 y 43 Internacional

Asimismo, esta Dirección encuentra que los servicios que pretende amparar el signo solicitado, especialmente *“servicios de información hotelera; servicios de reserva de cuartos en hoteles; servicios de reserva de hoteles para terceros; servicios de reserva de hoteles por internet, entre otros”*, guardan relación con los servicios amparados por la marca registrada en la clase 39, consistentes, en términos generales, en *“servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo; facilitación de información de*

Ref. Expediente N° SD2025/0074249

viaje relacionada con el turismo; suministro de información de viaje relacionada con el turismo; organización de viajes; servicios de agencia de viajes para la organización de viajes; entre otros”.

Lo anterior obedece a que los servicios confrontados se encuentran estrechamente vinculados dentro del sector turístico y de viajes, en la medida en que los servicios de organización de viajes y turismo comprenden de manera habitual la gestión, recomendación y reserva de alojamiento hotelero como parte integral de la experiencia de viaje ofrecida al consumidor.

Adicionalmente, dichos servicios comparten canales de comercialización, plataformas digitales, estrategias de promoción y público consumidor, circunstancia que incrementa la posibilidad de que el consumidor medio considere que provienen de un mismo origen empresarial, generándose así un riesgo de confusión en el mercado.

Conexión competitiva entre los mismos servicios de la clase 43 internacional

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

No obstante, en el presente caso no cabe duda acerca de la relación existente entre los signos confrontados, toda vez que ambos distinguen servicios de naturaleza idéntica o estrechamente vinculada, comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional. En efecto, se observa que los signos cotejados identifican servicios tales como: *“restaurantes, bares, cafés y, en general, servicios de alimentación y hospedaje”*, por lo cual el consumidor puede elegir entre unos u otros para satisfacer la misma necesidad. Con ello, se acredita lo dispuesto por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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

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

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

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

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

Resolución N° 42111

Ref. Expediente N° SD2025/0074249

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 MORENA BEACH CLUB (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por ELIZABETH TREJOS PEREZ, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ELIZABETH TREJOS PEREZ, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 43: Servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de agencias para reserva de restaurantes; servicios de bar y restaurante; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de hotel y restaurante; servicios de hoteles, moteles, restaurantes, bares y catering; servicios de restaurante y hotel; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de restaurantes y bares; servicios de restaurantes y cafés; servicios de restaurantes y de catering; suministro de calificaciones en línea de restaurantes; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de información hotelera; servicios de reserva de cuartos en hoteles; servicios de reserva de hoteles para terceros; servicios de reserva de hoteles por internet.