

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 43701

Ref. Expediente N° SD2025/0076159

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 30 de julio de 2025, REPOSTERIA PEPOS CAKE S.A.S., solicitó el registro de la Marca SINFONÍA DE CHOCOLATE PEPO'S CAKE RESPOTERÍA (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1076, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

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

¹ 30: Pan*; pan, productos de pastelería y confitería; bases de pastelería; glaseado de pastelería; pastelería; pastelerías; polvos para productos de pastelería y repostería; porciones de pasteles [productos de pastelería]; productos de pastelería; productos de pastelería a base de almendras; productos de pastelería a base de fruta; productos de pastelería congelados; productos de pastelería de chocolate; productos de pastelería franceses; masa de pastelería; masa pastelera; mezclas para pasteles; pastel enrollado; pasteles congelados.

Ref. Expediente N° SD2025/0076159

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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	PEPO'S CAKE REPOSTERÍA	SARA PIEDRAHITA HOYOS	SD2020/0103226	11	30, 43	Marca	Registrada	2-jun-2031

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
SINFONÍA DE CHOCOLATE PEPO´S CAKE RESPOTERÍA (Nominativa)	

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° SD2025/0076159

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados resultan similarmente confundibles, en tanto, al apreciarlos en conjunto se observa coincidencia denominativa relevante, toda vez que el signo solicitado **SINFONÍA DE CHOCOLATE PEPO'S CAKE REPOSTERÍA** reproduce de manera íntegra la expresión **PEPO'S CAKE REPOSTERÍA**, la cual constituye el núcleo distintivo del signo previamente registrado.

En este sentido, resulta relevante señalar que la expresión **PEPO'S CAKE REPOSTERÍA** se mantiene idéntica en ambos signos, lo que refuerza la similitud estructural y fonética entre ellos. La adición de los términos “**SINFONÍA DE CHOCOLATE**” en el signo solicitado no resulta suficiente para neutralizar el riesgo de confusión, dado que tales expresiones funcionan como elementos accesorios que no modifican la impresión global del consumidor. Así, el consumidor medio podría percibir el signo solicitado como una variación, extensión o línea especial de la marca previamente registrada, lo que incrementa el riesgo de asociación indebida.

Así, aun presentada en forma nominativa, la marca solicitada no logra diferenciarse de la marca previamente registrada, pues la reproducción íntegra del elemento denominativo **PEPO'S CAKE REPOSTERÍA** genera un riesgo evidente de confusión y asociación empresarial, en tanto el consumidor podría asumir que ambos signos provienen de un mismo origen empresarial o que existe algún tipo de vinculación entre ellos.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0076159

productos 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 productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Pan*; pan, productos de pastelería y confitería; bases de pastelería; glaseado de pastelería; pastelería; pastelerías; polvos para productos de pastelería y repostería; porciones de pasteles [productos de pastelería]; productos de pastelería; productos de pastelería a base de almendras; productos de pastelería a base de fruta; productos de pastelería congelados; productos de pastelería de chocolate; productos de pastelería franceses; masa de pastelería; masa pastelera; mezclas para pasteles; pastel enrollado; pasteles congelados.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2020/0103226 Clase 30: Pan, productos de pastelería y confitería; bases de pastelería; glaseado de pastelería; pastelería; pastelerías; polvos para productos de pastelería y repostería; porciones de pasteles [productos de pastelería]; productos de pastelería; productos de pastelería a base de almendras; productos de pastelería a base de frutas; productos de pastelería congelados; productos de pastelería de chocolate; productos de pastelería franceses; masa de pastelería; masa pastelera; mezclas para pasteles; pastel enrollado; pasteles congelados.

Expediente SD2020/0103226 Clase 43: Servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de catering prestados por pastelerías; preparación de alimentos; preparación de alimentos y bebidas; servicios de preparación de alimentos; suministro de alimentos y bebidas; decoración de pasteles; servicios de decoración de pasteles personalizados.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 30:

Dada la cobertura del signo solicitado en la clase 30 y la del signo previamente registrado en la misma clase, esta Dirección encuentra que se configura conexidad competitiva conforme al criterio de identidad. Mientras la solicitud ampara pan, productos de pastelería y confitería, bases y masas de pastelería, mezclas para pasteles y diversas preparaciones de repostería, el antecedente protege exactamente los mismos productos, sin que exista diferencia alguna entre las coberturas enfrentadas.

En la práctica del mercado, los productos descritos coinciden plenamente en naturaleza, finalidad, composición, canales de comercialización y público consumidor, pues se trata de los mismos bienes alimenticios destinados a la elaboración, consumo y comercialización de productos de panadería y pastelería.

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° SD2025/0076159

En consecuencia, resulta evidente que el consumidor se verá enfrentado a productos idénticos en su contenido y propósito, lo que genera un riesgo directo e inmediato de confusión respecto de su procedencia empresarial, al no existir elemento diferenciador alguno entre las coberturas comparadas.

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

Dada la cobertura del signo solicitado en la clase 30 y la del signo previamente registrado en la clase 43, esta Dirección encuentra que se configura conexidad competitiva conforme al criterio de razonabilidad. Mientras la solicitud ampara pan, productos de pastelería y confitería, masas, mezclas y diversas preparaciones de repostería, el antecedente protege servicios de preparación, suministro y catering de alimentos y bebidas, incluidos servicios especializados de pastelería y decoración de pasteles, todos ellos vinculados al ámbito de los productos alimenticios y su elaboración para consumo.

En efecto, la práctica del mercado, los productos de panadería y pastelería de la clase 30 y los servicios de preparación, suministro y catering de la clase 43 coinciden en naturaleza y finalidad, pues ambos se insertan en el sector de la alimentación y consumo de productos de panadería y repostería, donde es habitual que un mismo empresario ofrezca tanto productos elaborados como servicios de preparación y suministro de estos. Además, comparten canales de comercialización y se dirigen al mismo público consumidor.

En consecuencia, resulta razonable concluir que un consumidor podría asociar tales productos y servicios con un mismo origen empresarial, configurándose un riesgo de confusión respecto de su procedencia.

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 SINFONÍA DE CHOCOLATE PEPO'S CAKE RESPOTERÍA (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por REPOSTERIA PEPOS CAKE S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a REPOSTERIA PEPOS CAKE S.A.S., 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

⁵ 30: Pan*; pan, productos de pastelería y confitería; bases de pastelería; glaseado de pastelería; pastelería; pastelerías; polvos para productos de pastelería y repostería; porciones de pasteles [productos de pastelería]; productos de pastelería; productos de pastelería a base de almendras; productos de pastelería a base de fruta; productos de pastelería congelados; productos de pastelería de chocolate; productos de pastelería franceses; masa de pastelería; masa pastelera; mezclas para pasteles; pastel enrollado; pasteles congelados.

Resolución N° 43701

Ref. Expediente N° SD2025/0076159

siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 12 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS