

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 45578

Ref. Expediente N° SD2025/0101411

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 2 de octubre de 2025, Sésamo Catering SAS, solicitó el registro de la Marca Sésamo Catering (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. 1084, 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 43: Catering para el suministro de comidas y bebidas; servicios de catering; servicios de catering para banquetes; servicios de restaurantes, bares y catering; suministro de comidas y bebidas [catering] a centros de ferias y exposiciones; suministro de comidas y bebidas [catering] a instalaciones para convenciones; suministro de comidas y bebidas [catering] a instituciones.

Ref. Expediente N° SD2025/0101411

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	bulevar sesamo	ALIMENTOS SESAMO S.A.S	16054606	10	29, 43	Marca	Registrada	13/06/2027

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0101411

El signo solicitado	La marca registrada
 Sésamo Catering	 bulevar sesamo

Jurisprudencia

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 son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, consistente en la expresión **SESAMO**, sin que los elementos adicionales le otorguen distintividad, toda vez que de aceptarse dicho criterio de diferenciación se permitiría que cualquier tercero se apropiara de una marca previamente registrada con el pretexto que los elementos adicionales despiertan una impresión en conjunto distinta, desconociendo los derechos de exclusividad y exclusión que recaen sobre los signos ya registrados.

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.

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:



Ref. Expediente N° SD2025/0101411

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

43: Catering para el suministro de comidas y bebidas; servicios de catering; servicios de catering para banquetes; servicios de restaurantes, bares y catering; suministro de comidas y bebidas [catering] a centros de ferias y exposiciones; suministro de comidas y bebidas [catering] a instalaciones para convenciones; suministro de comidas y bebidas [catering] a instituciones.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente: 16054606, clase 29: Hamburguesas de soja; hamburguesas de tofu; hamburguesas vegetarianas; proteína vegetal texturizada utilizada como extensor cárnico; aceite de coco; aceite de girasol comestible; aceite de linaza para uso culinario; aceite de maíz; aceite de mezcla para uso alimenticio; aceite de nuez de palma para uso alimenticio; aceite de oliva comestible; aceite de oliva extra virgen para uso culinario; aceites vegetales para uso alimenticio; albóndigas; algas comestibles secas; alimentos para picar a base de frutas secas; alimentos para picar a base de frutos secos; almendras molidas; almendras procesadas; aloe vera preparado para la alimentación humana; antipasto; arándanos procesados; arreglos de frutas procesadas; avellanas preparadas; barritas de aperitivo a base de semillas y frutos secos; barritas de aperitivo a base de semillas y frutos secos orgánicos; bayas en conserva; cáscaras de fruta; champiñones en conserva; chips de verduras y hortalizas; chips de yuca; chop suey; ciruelas; coberturas de frutos secos; coco deshidratado; coco en copos; coco preparado; coco procesado; col procesada; compotas; confituras; conservas de frutas; conservas de patatas; encurtidos; ensaladas de frutas; ensaladas de frutas, verduras, hortalizas y legumbres; ensaladas de hortalizas; ensaladas de legumbres; ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; ensaladas de verduras y hortalizas cortadas; espinacas cocidas; espinacas congeladas; espárragos procesados; extractos de algas para uso alimenticio; falafel; extractos de tomate; fiambre para bocadillos; flores comestibles procesadas; frutas congeladas; frutas cortadas; frutas en conserva; frutas en rodajas envasadas; frutas secas; frutas, verduras, hortalizas y legumbres cocidas; frutas, verduras, hortalizas y legumbres en lata; frutas, verduras, hortalizas y legumbres secas; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas; frutas y verduras, hortalizas y legumbres procesadas; frutos secos aromatizados; frutos secos con cáscara; frutos secos condimentados; frutos secos confitados; frutos secos pelados; frutos secos preparados; frutos secos procesados; frutos secos tostados; ghi; granos de soja procesados; granos de soja secos; grasa de coco; grasas vegetales para uso alimenticio;

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° SD2025/0101411

guacamole; guisantes en conserva; guisantes preparados; guisantes procesados; habas en conserva; habas procesadas; habas secas; higos secos; hojas de col verde procesadas; hojas de mostaza procesadas; hojas de viña procesadas; hongos preparados; hongos procesados; humus [pasta de garbanzos]; jalapeños encurtidos; jaleas comestibles; jaleas de fruta; jaleas de verduras y hortalizas; jaleas, mermeladas, compotas; jengibre escarchado; jugo de tomate para uso culinario; jugo de trufa; jugos vegetales para uso culinario; kanten [gelatina de agar-agar seca en trozos]; kéfir [bebida láctea]; lecitina para uso culinario; legumbres procesadas; legumbres secas; lentejas en conserva; lentejas secas; maníes preparados; manteca de cacao; mantequilla; mantequilla clarificada; mantequilla de almendra; mantequilla de cacahuete; mantequilla de coco; mantequilla de frutos secos; mantequilla de manzana; mantequilla de miel; manzanas procesadas; margarina; mermeladas; mezclas de alimentos para picar compuestas de frutas deshidratadas y frutos secos procesados; mezclas de frutas secas; mezclas para preparar sopas; mezclas que contienen grasa para untar; morcillas [productos de charcutería]; mortadela; ñames procesados; naranjas procesadas; nata; nueces procesadas; nueces peladas; papayas procesadas; pasas [uvas]; pasta de aceitunas; pasta de aceitunas, alcaparras y anchoas con zumo de limón y aceite de oliva [tapenades]; pasta de alcachofas; pasta de berenjena; pasta de calabacín; pasta de guayaba; pasta para sopa; pastas a base de productos lácteos para untar; pastas de avellanas para untar; pastas de fruta; pastas de frutas deshidratadas; pastas de frutas para untar; pastas para untar a base de frutas; pastas para untar de verduras, hortalizas y legumbres; pastas vegetales para untar; patatas fritas; patatas fritas a la francesa; patatas fritas con bajo contenido en grasas; patatas paja; patatas procesadas; patatas salteadas; pepinillos; pepinillos en vinagre; plátano macho frito; platos principales a base de verduras, hortalizas y legumbres; polen preparado para uso alimenticio; preparaciones para hacer sopa; pulpa de fruta; puré de patatas; puré de aceitunas; puré de patatas instantáneo; puré de tomate; purés de frutas; purés de verduras, hortalizas y legumbres; quesos; sebo de carne de vacuno para uso alimenticio; sopas; suero de leche; tofu; tofu fermentado; yogur..

43: bares de zumos; catering para el suministro de comidas y bebidas; coctelerías; consejos relacionados con recetas de cocina; escultura de alimentos; preparación de comida española de consumo inmediato; preparación de comida japonesa de consumo inmediato; preparación de comidas; preparación de comidas y bebidas de consumo inmediato; preparación y suministro de comidas y bebidas de consumo inmediato; preparación de comidas y bebidas; preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir en locales de venta minorista; preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir in situ o para llevar; prestación de servicios de bares; prestación de servicios de restaurante; provisión de alimentos y bebidas a pacientes y huéspedes; puesta a disposición de instalaciones para celebrar banquetes y acontecimientos sociales en ocasiones especiales; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; restaurantes de autoservicio; restaurantes de comidas selectas; servicio de comidas y bebidas en cibercafés; servicio de comidas y bebidas en confiterías especializadas en rosquillas; servicio de comidas y bebidas en locales de venta minorista y de comidas para llevar; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicio de comidas y bebidas en tabernas; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicio de comidas y bebidas para huéspedes; servicio de comidas y bebidas [servicios de camareros]; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de zumo de frutas; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de bares de comida rápida y comedores; servicios de bares y de catering; servicios de bares y restaurantes; servicios de bares especializados en vinos; servicios de bufés de ensaladas; servicios de bufé para coctelerías; servicios de bares y tabernas; servicios de cafés; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafeterías; servicios de cafeterías de autoservicio; servicios de cafeterías y comedores; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de catering;

Ref. Expediente N° SD2025/0101411

servicios de catering a domicilio; servicios de catering ambulante; servicios de catering destinados a residencias de la tercera edad; servicios de catering especializados en comida española; servicios de catering especializados en comida europea; servicios de catering especializados en comida japonesa; servicios de catering para banquetes; servicios de catering para centros de conferencias; servicios de catering para centros educativos; servicios de catering para comedores de empresas; servicios de catering para empresas; servicios de catering para escuelas; servicios de catering para hospitales; servicios de catering para hoteles; servicios de catering para residencias con asistencia médica; servicios de catering para salas de recepciones; servicios de cocineros a domicilio; servicios de comedores; servicios de comidas para llevar; servicios de comidas rápidas para llevar; servicios de comidas y bebidas para llevar; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de consultoría en arte culinario; servicios de consultoría en materia de restauración [comidas y bebidas]; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de hotel y restaurante; servicios de reserva de restaurantes; servicios de reserva de restaurantes prestados por agencias de viajes; servicios de restauración [alimentación]; servicios de restauración; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comida española; servicios de restaurantes de comida japonesa; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurantes de comidas rápidas y de cocina ininterrumpida; servicios de restaurantes para turistas; servicios de restaurantes y cafés; servicios de restaurantes y de catering; servicios de salones de té; servicios de suministro de comidas y bebidas, así como servicios de alojamiento temporal; servicios en línea de asesoramiento e información en materia de combinación de vinos y comidas; suministro de alimentos y bebidas; suministro de bebidas alcohólicas; suministro de comidas de consumo inmediato; suministro de comidas y bebidas a centros de congresos; suministro de comidas y bebidas a centros de exposición; suministro de comidas y bebidas a centros de ferias y exposiciones; suministro de comidas y bebidas a instituciones; suministro de comidas y bebidas, así como servicios de alojamiento temporal para huéspedes; suministro de comidas y bebidas en cafeterías de comidas rápidas; suministro de comidas y bebidas en cibercafés; suministro de comidas y bebidas en confiterías especializadas en rosquillas; suministro de comidas y bebidas en el marco de servicios de recepción; suministro de comidas y bebidas en restaurantes y bares; suministro de comidas y bebidas en tabernas; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; suministro de comidas y bebidas para cócteles; suministro de comidas y bebidas para huéspedes.

De acuerdo a los factores de conexidad competitiva podemos ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar servicios y productos entre los cuales obra relación de conexidad. Lo anterior por cuanto los productos y servicios reivindicados por uno y otro signo son complementarios y comparten la misma finalidad, cual fuera la provisión de alimentos y bebidas para consumo humano.

Teniendo en cuenta lo anterior, su relación consistiría en que los consumidores relacionarían que la marca solicitada estaría prestando servicios de restauración en los cuales podrían estar ofreciendo al público consumidor los diferentes productos contenidos en las clases 29 Internacional; por lo tanto, generaría erróneamente en los consumidores que la marca concedida está innovando con una nueva de restaurante, conllevando así a los usuarios a no disponer de elementos necesarios y suficientes que les permita diferenciaren primera instancia los productos y/o servicios y en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad.

De igual manera existe el riesgo de confusión en los consumidores dado que los canales de distribución, divulgación o comercialización de estos productos y servicios pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de productos y

Ref. Expediente N° SD2025/0101411

servicios que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaria del signo ya registrado o una línea de productos del empresario titular de tal signo.

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 Sésamo Catering (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Sésamo Catering SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Sésamo Catering SAS, 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 17 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS