

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 46087

Ref. Expediente N° SD2025/0074325

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 28822 de 21 de abril de 2026, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **NATIBURÓ SWEET PLEASURE** (Mixta), solicitada por NATALIA ANDREA BURITICÁ ROMERO, para distinguir los siguientes productos y servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

30: Helados, galletas, café, té, cacao y sus sucedáneos; pan, productos de repostería, pastelería y confitería; chocolates, postres cremosos, sorbetes y otras variedades de helados, tanto artesanales como producidos en mayor escala.

43: Servicios de cafetería, repostería, catering, coctelería y restaurante; preparación y venta de comidas para llevar; experiencias gastronómicas personalizadas y servicios relacionados con la oferta de alimentos y bebidas para consumo inmediato, tanto en punto físico como a través de plataformas digitales.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, NATALIA ANDREA BURITICÁ ROMERO, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero y segundo, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“La expresión “SWEET PLEASURE”, cuya traducción literal al español es “DULCE PLACER”, constituye una locución genérica, descriptiva y de uso común en el sector de alimentos y servicios gastronómicos. Por su naturaleza eminentemente débil, esta expresión NO puede ser monopolizada por un particular ni puede constituir el fundamento para denegar el registro de otras marcas.

(...)

La expresión “SWEET PLEASURE” posee además un evidente contenido promocional y publicitario dentro del sector gastronómico y de repostería, pues transmite al consumidor una idea de disfrute, indulgencia o experiencia placentera asociada al consumo de productos dulces.

(...)

El verdadero elemento distintivo y dominante de la marca solicitada es NATIBURÓ, palabra de fantasía sin significado conceptual conocido en el idioma español, que constituye un neologismo original y arbitrario creado por la solicitante.

Ref. Expediente N° SD2025/0074325

(...)

En nuestra marca:

- NATIBURÓ = Elemento de fantasía, arbitrario, altamente distintivo (FUERTE)
- SWEET PLEASURE = Expresión genérica/laudatoria (DÉBIL)
- Diseño gráfico estilizado = Elemento visual distintivo

La resolución apelada incurre además en una fragmentación artificial e indebida del signo solicitado, pues extrae aisladamente la expresión “SWEET PLEASURE” y omite valorar adecuadamente el verdadero elemento de anclaje distintivo del conjunto marcario: NATIBURÓ.

(...)

La marca antecedente utiliza una configuración tipo sello o emblema circular de estilo tradicional norteamericano (“Bundt Cake Factory”), con abundancia de elementos tipográficos y ornamentales, mientras que el signo solicitado emplea una composición minimalista, moderna y estilizada, centrada visualmente en la expresión manuscrita NATIBURÓ.

(...)

La decisión impugnada resulta particularmente grave al contradecir abiertamente precedentes registrales de la propia Superintendencia, en los cuales se ha admitido el registro de marcas que contienen la expresión “DULCE PLACER”, traducción literal de “SWEET PLEASURE”, incluso para productos y servicios de la clase 43.

(...)

Sin perjuicio de la plena registrabilidad del signo originalmente solicitado y únicamente de manera subsidiaria, en aras de facilitar la superación del reparo formulado por la Dirección y bajo los principios de economía procesal y eficacia administrativa, la recurrente se permite formular la siguiente solicitud subsidiaria de modificación parcial del signo.

(...)

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 143 citado, y de manera expresa y subsidiaria a los argumentos principales desarrollados en este recurso de apelación, solicito respetuosamente se admita la siguiente MODIFICACIÓN de la marca solicitada:

De:

NATIBURÓ SWEET PLEASURE (Mixta)

A:

NATIBURÓ (Mixta), conservando el diseño gráfico y la tipografía estilizada originalmente solicitados.”.

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

Ref. Expediente N° SD2025/0074325

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. 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”.

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

“Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹.

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0074325

que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina² ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:
 - (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0074325

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

“a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 relativa facilidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0074325

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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de

Ref. Expediente N° SD2025/0074325

publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario”³.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta conformado por un elemento nominativo consistente en las expresiones “NATIBURÓ SWEET PLEASURE”. Adicionalmente, su elemento gráfico se compone por un tipo caligráfico especial, tamaño preponderante de la primera expresión que es fantasiosa y dos pequeñas mariposas en cada costado.

2.2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada⁴



³ Ibidem.

⁴

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Mixta	SWEET PLEASURE SINCE 2010 BUNDT CAKE FACTORY	Felipe Blanco Toro	SD2020/0064645	11	30	Marca	13 ene. 2031

Ref. Expediente N° SD2025/0074325

La marca previamente registrada es de naturaleza mixta conformada por un elemento nominativo consistente en las palabras “SWEET PLEASURE SINCE 2010 BUNDT CAKE FACTORY”. Por otro lado, la disposición gráfica maneja una letra determinada, ubicación preponderante y central de los vocablos “BUNDT CAKE”, las demás expresiones en disposición secundaria dentro del conjunto, una circunferencia que contiene todas las denominaciones y externamente un contorno ondulado.

3. CASO CONCRETO

3.1. Modificación a la solicitud de registro

De conformidad con la norma comunitaria, las modificaciones a la solicitud pueden presentarse en cualquier momento del trámite, esto es desde el momento en que se asigna fecha de presentación de la solicitud de registro hasta antes de que se profiera la decisión que culmine la actuación administrativa.

La misma normativa establece las condiciones a efectos de que se pueda aceptar la modificación a la solicitud presentada, a saber: *“En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo”*

De igual forma, en ninguna circunstancia, se acepta que la modificación implique la introducción de elementos nuevos en la marca, bien sea nominativos o gráficos o cambio total por otro signo distintivo o ampliar coberturas, como quiera que dichas modificaciones alterarían y distorsionarían el signo inicialmente presentado a registro, beneficiándose de una fecha de presentación asignada a un signo que exhibe elementos que lo hacen totalmente diferente.

Que dentro del escrito de apelación la solicitante presentó modificación a la solicitud de registro en el sentido de excluir la frase “SWEET PLEASURE” del registro marcario, de la siguiente manera:

Signo inicialmente solicitado	Signo modificado
	

Así las cosas, se logra observar un cambio en el distintivo principal del signo inicialmente solicitado, al suprimir la frase “SWEET PLEASURE” de la denominación y etiqueta, lo que altera su aspecto ortográfico, fonético y conceptual.

Por lo anterior, la modificación solicitada resulta improcedente de conformidad con el artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por tratarse de un cambio en los aspectos sustantivos del signo solicitado.



Ref. Expediente N° SD2025/0074325

3.2. Análisis comparativo de los signos

En aplicación a las reglas generales de comparación desarrolladas por la jurisprudencia andina, apreciando los conjuntos marcarios, pero teniendo en cuenta el elemento que cumple la función diferenciadora y enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación, esta Delegatura encuentra que el signo solicitado NATIBURÓ SWEET PLEASURE y la marca previamente registrada SWEET PLEASURE SINCE 2010 BUNDT CAKE FACTORY son similarmente confundibles desde el plano ortográfico, fonético y conceptual, atendiendo a la impresión global que los signos producen, debido a la inclusión de las expresiones similares SWEET PLEASURE dentro de sus conjuntos.

Por otra parte, se manifiesta que, no obstante los signos comparados ser de naturaleza mixta, es el elemento nominativo de cada uno de ellos el preponderante, por cuanto son las palabras o expresiones verbales las que causan mayor impacto en el consumidor medio, al ser aquellas que usaría para solicitar los productos y/o servicios protegidos con estos. Es importante observar que el público percibe los elementos denominativos de un modo diferente a los otros tipos de elementos; los elementos denominativos se pueden leer o se pueden asociar con una secuencia de letras.

Si bien la expresión en inglés SWEET PLEASURE que traduce al español DULCE PLACER, puede poseer un carácter evocativo respecto de los productos y servicios alimenticios que distinguen, tal circunstancia no conduce automáticamente a excluirla del análisis comparativo ni habilita su reproducción íntegra por parte de terceros. En efecto, la doctrina comunitaria ha señalado que los signos evocativos pueden presentar una fuerza distintiva reducida y, por ende, coexistir con otros signos que evoquen conceptos semejantes; sin embargo, dicha tolerancia encuentra su límite cuando el signo posterior incorpora o reproduce de manera total el elemento que identifica al signo anterior, sin introducir elementos suficientemente aptos para neutralizar el riesgo de confusión.

Así, aun cuando el elemento SWEET PLEASURE pueda ser considerado evocativo, lo cierto es que el titular del registro conserva protección frente a la apropiación o reproducción íntegra de dicho componente cuando este constituye el elemento relevante de comparación. En consecuencia, la debilidad relativa del vocablo no implica que terceros puedan incorporarlo de forma idéntica dentro de sus signos sin generar afectación al derecho previamente adquirido.

Este Despacho observa que el signo solicitado reproduce íntegramente la secuencia de letras que conforma la expresión SWEET PLEASURE, la cual corresponde exactamente a la denominación inicial SWEET PLEASURE en la marca registrada, sin alterar la composición, estructura ni percepción general de la denominación reproducida. Por lo que el consumidor continuará identificando la misma expresión verbal dentro de ambos signos.

Adicionalmente, los elementos figurativos incorporados en el signo solicitado no poseen la entidad suficiente para desplazar la atención del consumidor respecto de la denominación reproducida. En efecto, la letra estilizada y las dos mariposas en tamaño muy reducido carecen de autonomía distintiva frente al impacto generado por la expresión coincidente SWEET PLEASURE.

Ref. Expediente N° SD2025/0074325

Desde el punto de vista ortográfico y fonético, la similitud es aún más evidente, toda vez que las expresiones SWEET PLEASURE se escriben y pronuncian de manera idéntica, reproduciendo la misma secuencia sonora, acentuación y ritmo de pronunciación. De esta manera, el consumidor puede percibir razonablemente que el signo solicitado constituye una variante, extensión comercial o línea de productos y servicios vinculada a la marca previamente registrada, circunstancia que incrementa el riesgo de asociación empresarial.

Por otra parte, la presencia de los vocablos SINCE 2010 y BUNDT CAKE FACTORY en la marca registrada, que traducen al español DESDE 2010 y FÁBRICA DE PASTELES BUNDT, no resultan suficientes para contrarrestar el impacto derivado de la coincidencia existente sobre las palabras SWEET PLEASURE, pues estos son débiles distintivamente por su carácter explicativo, máxime teniendo en cuenta que la expresión BUNDT refiere un tipo de bizcocho en específico.

En consecuencia, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado NATIBURÓ SWEET PLEASURE hace parte del previamente registrado SWEET PLEASURE SINCE 2010 BUNDT CAKE FACTORY, configurándose así una reproducción marcaria parcial, donde se vislumbra que las partículas en una posición distinta dentro de la configuración de los signos no merman la equivalencia que ambas marcas producen en un primer impacto general; y adicionar la palabra NATIBURÓ por la solicitante resulta insuficiente para distinguirlos de manera loable en el mercado. Esto generará en el consumidor una idea de asociación respecto del origen empresarial de ambos signos, asumiendo erróneamente que los cambios incorporados corresponden a una innovación efectuada sobre la marca previa, con el fin de identificar una nueva línea de productos y servicios o, en su defecto, ampliar el portafolio al cual pertenece la marca antecesora.

Ahora bien, frente a la comparación originada entre un signo que reproduce idénticamente a una marca ya registrada y adiciona algunas expresiones, el Tribunal de Justicia Andino se ha manifestado en varias ocasiones de la siguiente forma:

“Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”.⁵

Es necesario recordar que el consumidor de sus productos y servicios, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y, además, el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. Por todo ello, y los factores previamente mencionados, lo probable es que el público, cuando se encuentre ante el signo reivindicado NATIBURÓ SWEET PLEASURE, lo pueda asociar erróneamente con la marca registrada SWEET PLEASURE SINCE 2010 BUNDT CAKE FACTORY.

Un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión y de asociación frente a otros signos previamente registrados o solicitados en registro, activa la causal de irregistrabilidad

⁵ Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-IP-98 , marca PALMA FRIT

Ref. Expediente N° SD2025/0074325

relativa prevista en el régimen comunitario de propiedad industrial, porque el ordenamiento protege tanto a los consumidores a elegir libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado, así como salvaguarda los derechos del titular del signo previamente registrado.

3.3. Análisis de conexidad competitiva

Encontrando que existen similitudes entre los signos confrontados, esta Delegatura atendiendo a los argumentos esbozados por el recurrente en su escrito de apelación, procederá a realizar el respectivo análisis de conexidad competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado frente a la cobertura que ampara la marca registrada situándose en el lugar del consumidor, así como su grado de percepción de conformidad con el tipo de servicios de que se trata.

Para lo cual, tendrá en cuenta que la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca “*ius prohibendi*”, las cuales se encuentran determinadas en los artículos 157, 158 y 159 de la antedicha norma.

Adicionalmente, esta Delegatura considerará los criterios de conexidad competitiva establecidos por la interpretación IP 100-2018 del Tribunal Andino, que establece: 1) el grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios de los signos bajo análisis; 2) la complementariedad entre aquellos y 3) la posibilidad de considerar que provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Así mismo y solo de manera complementaria a los criterios previamente enunciados, como factor de conexión competitiva se examinarán los canales de aprovisionamiento, distribución y/o de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología utilizada, su finalidad o función, y el género la naturaleza de los productos o servicios.

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Helados, galletas, café, té, cacao y sus sucedáneos; pan, productos de repostería, pastelería y confitería; chocolates, postres cremosos, sorbetes y otras variedades de helados, tanto artesanales como producidos en mayor escala.

43: Servicios de cafetería, repostería, catering, coctelería y restaurante; preparación y venta de comidas para llevar; experiencias gastronómicas personalizadas y servicios relacionados con la oferta de alimentos y bebidas para consumo inmediato, tanto en punto físico como a través de plataformas digitales.

La marca previamente registrada identifica:

30: Mezclas para preparar productos de pastelería; pan, productos de pastelería y confitería; pastelitos dulces y salados [productos de pastelería]; polvos para productos de pastelería y repostería; productos de pastelería; natillas [postres horneados]; postres de chocolate; postres helados con frutas [parfaits]; pudines [postres]; barritas rellenas de chocolate; barritas de regaliz [productos de confitería]; regaliz [productos de confitería]; bebidas a base de café; café; caramelos; caramelos de chocolate; caramelos duros; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de chocolate con leche; bizcochos de chocolate y nueces [brownies]; bretsels cubiertos de chocolate; chocolate; crema inglesa;

Ref. Expediente N° SD2025/0074325

polvos para preparar crema inglesa; rellenos a base de crema inglesa para pasteles y tartas; tartaletas de crema inglesa; crema catalana [crème brûlée]; cruasanes; edulcorantes naturales; té sin teína endulzado con edulcorantes; galletas*; cucuruchos para helados cremosos; espesantes para helados cremosos; helados; helados a base de frutas; helados cremosos; helados de hielo; polvos para preparar helados cremosos; sorbetes [helados].

3.3.1. Clase 30 solicitada frente a clase 30 registrada

A partir del análisis del comportamiento del consumidor no especializado de sus productos, se concluye que existe una alta probabilidad de asociación indebida entre los signos en conflicto, en tanto se perciben como potencialmente vinculados a un mismo origen empresarial.

Vista la cobertura de los signos en conflicto, esta Delegatura evidencia que las marcas en comparación no solo comparten la misma clase 30 del nomenclador internación, sino que, además, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata de los mismos productos como pan, helados, galletas, té, café, productos de pastelería y confitería.

En consecuencia, al comparar concretamente los productos protegidos por cada signo, se advierte que existe una coincidencia material en cuanto a su finalidad, uso y ámbito comercial, así como una posibilidad real de complementariedad o sustituibilidad entre ellos. Esta proximidad objetiva dentro de la cobertura marcaría determina que el análisis no pueda basarse en diferencias nominales o en clasificaciones abstractas, sino en la realidad del mercado, donde el consumidor percibe estos productos como alternativas dentro de una misma categoría de consumo alimenticio, derivado en la posibilidad de atribuirles un origen empresarial común o de vinculación económica entre los prestadores, configurándose un riesgo de confusión indirecta o de asociación.

Asimismo, la cobertura de los productos de la clase 30 al pertenecer al género de los alimentos (comidas y bebidas) se comercializan en los mismos establecimientos (tiendas de abarrotes, supermercados y grandes superficies), se ubican frecuentemente en secciones próximas (sección de alimentos y bebidas) y van dirigidos al mismo tipo de consumidor (compradores de mercado desprevenidos). En estas condiciones, la elección se produce de manera rápida y bajo un nivel de atención medio, circunstancia que reduce la capacidad del consumidor para diferenciar el origen empresarial cuando los productos cumplen funciones equivalentes o complementarias.

En atención al criterio de razonabilidad, el consumidor medio, considerando la realidad del mercado, podría asumir como sensato que quien elabora productos alimenticios procesados de consumo humano (comida y bebida) de la clase 30, incursione en otro tipo de productos afines al sector ampliando su portafolio al ingresar a nuevas líneas del mismo sector.

No siendo vano recordar, que en virtud de la teoría de la interdependencia, entre mayor sea la similitud entre los signos confrontados, mayor debe ser la diferenciación entre los productos o servicios que identifican, lo cual no ocurre en el presente caso.

Ref. Expediente N° SD2025/0074325

3.3.2. Clase 43 solicitada frente a clase 30 registrada

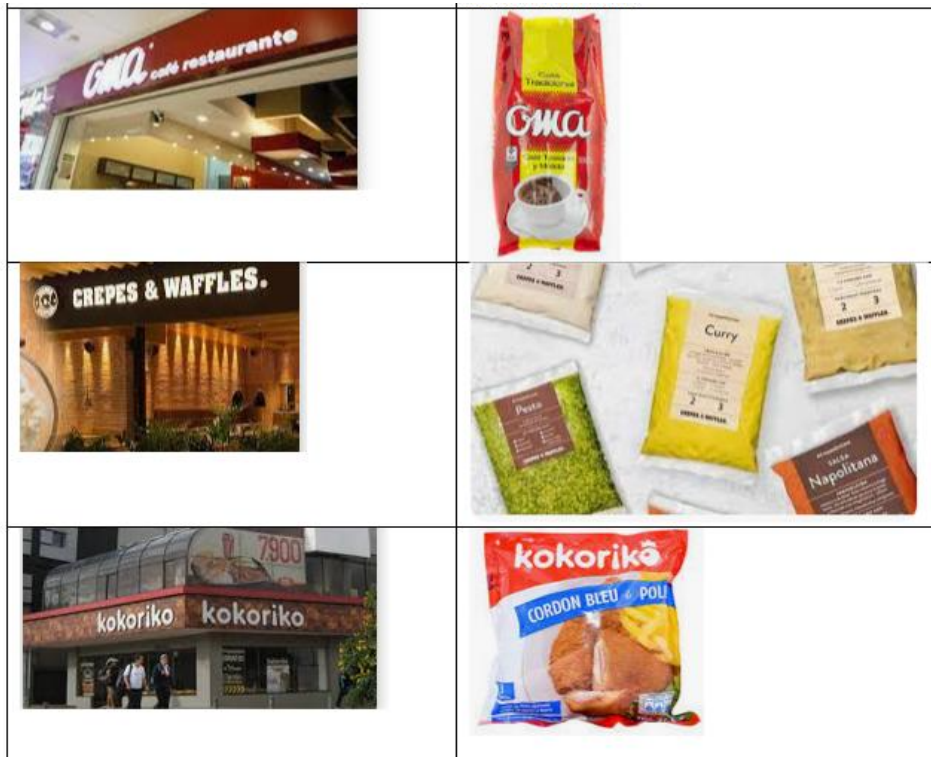
De conformidad con la cita de los productos y servicios que identifica una y otra marca, este Despacho encuentra que existe un vínculo estrecho entre los mismos; comoquiera que si bien no han sido considerados dentro de una misma categoría de la Clasificación Internacional de Niza (43 y 30), de acuerdo al comportamiento habitual del mercado de restauración (Servicios de cafetería, repostería y restaurante, preparación y venta de comidas para llevar, experiencias gastronómicas personalizadas y servicios relacionados con la oferta de alimentos y bebidas para consumo inmediato, tanto en punto físico como a través de plataformas digitales), no resulta extraño que un empresario que se desempeña en este sector específico busque ampliar su portafolio de negocios incursionando como es usual en la producción y comercialización de otro tipo de productos del mismo sector (fabricación de productos como pan, helados, galletas, té, café, productos de pastelería y confitería para la venta en el mismo establecimiento de comercio abierto al público), siendo de esta manera sensato para el consumidor considerar que quien se encarga de una serie de elementos y/o prestaciones ahora incursione en otro afín (sector alimenticio).

Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector análogo al del antecedente mencionado.

Así, lo expuesto se ciñe al último criterio sustancial adoptado por el Alto Tribunal Andino, el cual se adecúa al caso sub examine donde se encuentra un grado de razonabilidad entre los servicios que distingue la marca solicitada y los productos registrados. Lo precedente, comoquiera que de acuerdo a la cobertura de las marcas el aquí solicitante una vez posicionado o incluso iniciando su actividad, estará en la capacidad de ampliar su nicho de negocios explotando su conocimiento en otro tipo de actividades que seguramente no le implicarán mayor esfuerzo, obteniendo con ello un mayor provecho incentivado por la disponibilidad de espacio y fidelización de clientela con la que cuenta tras la prestación de los servicios de restaurantes.

En concordancia con lo esgrimido, esta Delegatura evidencia que dada la cobertura de los signos enfrentados, es factible que los mismos 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 en el mercado, lo anterior se respalda en la cobertura simultánea acá reivindicada y en los siguientes ejemplos:

Ref. Expediente N° SD2025/0074325



Por lo tanto, se puede inferir que los servicios de la marca solicitada se constituyen en el canal de comercialización de los productos registrados por lo que existe una relación de complementariedad entre los servicios y productos bajo análisis, circunstancia que el consumidor reconoce en el mercado. Ello, haciendo énfasis en que el Derecho de Propiedad Industrial protege, no solamente, los intereses de las empresas, sino los de los consumidores, por lo que no puede obviarse que, en el presente caso, existe un latente riesgo de confusión.

De esta manera, es claro que la cobertura de la marca pretendida se relaciona con los servicios registrados, siendo los canales de distribución, público y proveedores relevantes, los mismos. Lo anterior, impide a esta Delegatura pronunciarse favorablemente a las pretensiones del recurrente, donde se busca fundamentalmente la procedencia del registro de la marca en estudio.

3.4. Independencia de las actuaciones

Finalmente, respecto al argumento de la recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores y su coexistencia, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete, ni obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Ref. Expediente N° SD2025/0074325

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente:

“No es regla de aceptación marcaría que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la Administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la irregistrabilidad y en otro la rechace⁶”.

“Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”⁷.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución N° 28822 de 21 de abril de 2026.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 28822 de 21 de abril de 2026 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a NATALIA ANDREA BURITICÁ ROMERO, parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 19 de junio de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso No 5-IP-97, 25 de julio de 1997.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 69-IP-2015, citado en el Proceso 99-IP-2020.



**Superintendencia de
Industria y Comercio**

Resolución N° **46087**

Ref. Expediente N° SD2025/0074325

PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL

