

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 49407

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

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° 511 de 2 de enero de 2026, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **Mister Donas Bakery & Café** (Mixta), solicitada por los señores **REYNEL MONROY BONILLA** y **LIGIA VIVIANA RAMOS CARVAJAL**, para distinguir los siguientes productos y servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

30: Café descafeinado; café sin cafeína; pan de masa acidificada; pan de masa fermentada; pan de masa madre; pan fresco; pan*; bebidas a base de café; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen helado; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas compuestas principalmente de café; bebidas de café, preparadas; bebidas heladas a base de café; café; café aromatizado; café con leche; café exprés; café expreso; café instantáneo; café instantáneo en vasos desechables; café preparado; café preparado en forma líquida; extractos de café; mezclas de café; harinas y preparaciones a base de cereales; bases de pastelería; brick [pastelería con rellenos variados]; brik [pastelería con rellenos variados]; empanadillas [productos de pastelería]; galletas de pastelería para hornear; glaseado de pastelería; macarons [pastelería]; macarons [productos de pastelería]; macarrones [pastelería]; masa de pastelería; masa de pastelería enrollada; masa filo para productos de pastelería; mezclas de pastelería; mezclas para la elaboración de pastelerías; mezclas para pastelerías; mezclas para preparar pastelerías; mezclas para preparar productos de pastelería; mezclas para productos de pastelería; pan, productos de pastelería y confitería; pastelería; pastelería a base de naranjas; pastelería congelada; pastelería vegana; pastelerías; pastelitos dulces y salados [productos de pastelería]; patés en cuanto productos de pastelería; patés [productos de pastelería]; productos de pastelería a base de almendras; productos de pastelería a base de cremas; productos de pastelería a base de cremas y fruta; productos de pastelería a base de fruta; productos de pastelería a base de frutas; productos de pastelería a base de naranjas; productos de pastelería a base de verduras y carne; productos de pastelería a base de verduras y carne de aves; productos de pastelería a base de verduras y pescado; productos de pastelería congelados; productos de pastelería danesa; productos de pastelería de chocolate; productos de pastelería franceses; productos de pastelería frescos; productos de pastelería italianos; productos de pastelería; porciones de pasteles [productos de pastelería]; alfajores [confitería a base de masa ligera y crujiente con un relleno de dulce de leche]; barras de helados cremosos [productos de confitería]; barritas de confitería; bolitas de azúcar para confitería; caramelos de confitería no medicinales; caramelos de frutas [confitería]; caramelos de frutas [productos de confitería]; caramelos en cuanto productos de confitería no medicinales; caramelos enriquecidos con calcio [producto de confitería]; chocolate, confitería y galletas para regalo en canastas; chocolate, confitería y galletas para regalo en cestas; coberturas de confitería; confitería

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

a base de ajonjolí; confitería a base de anjolí; confitería a base de chocolate; confitería a base de chocolate no medicinal; confitería a base de harina; confitería a base de harina de papa; confitería a base de harina de papas; confitería a base de harina de patata; confitería a base de harina de patatas; confitería a base de naranjas; confitería a base de sésamo; confitería con azúcar aromatizado; confitería con sabor a menta que no sea medicinal; confitería congelada; confitería de fruta; confitería de harina; confitería de harina no medicinal; confitería de harina que no sea medicinal; confitería de helados; confitería de helados cremosos; confitería en forma de mousses; confitería helada; glaseado para confitería; golosinas de confitería no medicinales; gomas de mascar [confitería]; gomitas [productos de confitería]; grageas [confitería no medicada]; harina de papa para productos de confitería; harina de papas para confitería; harina de patata para productos de confitería; harina de patatas para confitería; helados cremosos en barras [productos de confitería]; helados de confitería; ingredientes a base de cacao para productos de confitería; menta para productos de confitería; mezclas para hacer productos de confitería helados; mezclas para hacer productos de confitería helados cremosos; mezclas para la elaboración de confiterías congeladas; mezclas para preparar confiterías congeladas; mousses [confitería]; mousses de postre [productos de confitería]; mousses [productos de confitería]; pastila [confitería]; pastillas [confitería no medicada]; pastillas [productos de confitería]; productos de confitería; productos de confitería a base de ajonjolí; productos de confitería a base de almendras; productos de confitería a base de anjolí; productos de confitería a base de azúcar hervido; productos de confitería a base de azúcar y mantequilla; productos de confitería a base de cacahuete; productos de confitería a base de cacahuètes; productos de confitería a base de frutas; productos de confitería a base de harina; productos de confitería a base de harina de papa; productos de confitería a base de harina de patata; productos de confitería a base de maní; productos de confitería a base de naranjas; productos de confitería a base de sésamo; productos de confitería a base de yogur; productos de confitería a base de yogur helado; productos de confitería con mantequilla de cacahuete; productos de confitería congelados; productos de confitería de azúcar no medicados; productos de confitería de azúcar para la decoración de tartas; productos de confitería de chocolate; productos de confitería de chocolate no medicinales; productos de confitería de harina; productos de confitería en forma de mousses; productos de confitería refrigerados; productos de confitería sin gluten; productos de glaseado para confitería; salsas para dipear de sorbetes [confitería]; salsas para mojar de sorbetes [confitería]; mezclas instantáneas para rosquillas; picarones [rosquillas]; rosquillas; rosquillas [donuts].

35: Consultoría en publicidad; promoción, publicidad y marketing de sitios web en línea; publicidad; administración de asuntos comerciales en materia de franquicias; administración de asuntos de negocios de franquicias; asesoramiento comercial relacionado con las franquicias; asesoramiento empresarial en materia de franquicias; asesoramiento empresarial en materia de franquicias de restaurantes; asesoramiento empresarial relacionado con franquicias de restaurantes; asesoramiento empresarial sobre franquicias; asesoramiento en gestión comercial relacionada con franquicias; asesoramiento sobre el funcionamiento de franquicias; asesoramiento y consultoría comercial sobre franquicias; asesoría y consultoría empresarial relacionada con las franquicias; asistencia a empresas en materia de franquicias; asistencia comercial en materia de franquicias; asistencia comercial relacionada con las franquicias; asistencia de comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; asistencia de gestión empresarial en el marco de un contrato de franquicia; asistencia empresarial en el marco de un contrato de franquicia; asistencia empresarial en materia de franquicias; asistencia empresarial relacionada con las franquicias; asistencia en el ámbito de la

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

gestión de negocios y la comercialización de productos en el marco de los contratos de franquicias; asistencia en la comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; asistencia en la dirección de empresas comerciales en franquicia; asistencia en la dirección de negocios en el marco de la franquicia; asistencia en la dirección de negocios en el marco de un contrato de franquicia; asistencia en la gestión de negocios comerciales franquiciados; asistencia en la gestión empresarial y comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; asistencia para la comercialización de productos en el marco de contrato de franquicia; asistencia para la dirección empresarial de franquicias; consultoría comercial relacionada con las franquicias; consultoría de empresas en materia de franquicias; consultoría de empresas relacionada con las franquicias; consultoría de franquicias de empresas y servicios de apoyo administrativo a las empresas; consultoría de franquicias de negocios y servicios de apoyo administrativo a las empresas; consultoría de negocios en materia de franquicias; consultoría de negocios relacionada con las franquicias; consultoría empresarial en materia de franquicias; consultoría empresarial relacionada con las franquicias; facilitación de asistencia de negocios para el establecimiento de franquicias; facilitación de asistencia empresarial para el establecimiento de franquicias; gestión comercial en relación con franquicias; servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento de franquicias; servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento y explotación de franquicias; servicios de asesoramiento comercial en materia de explotación de franquicias; servicios de asesoramiento comercial relacionados con las franquicias; servicios de asesoramiento empresarial en materia de franquicias; servicios de asesoramiento empresarial en materia de la explotación de establecimientos en régimen de franquicia; servicios de asesoramiento empresarial relacionados con el establecimiento de franquicias; servicios de asesoramiento empresarial relacionados con el establecimiento y la explotación de franquicias; servicios de asesoramiento empresarial relacionados con la explotación de franquicias; servicios de asesoramiento empresarial relacionados con las operaciones de franquicias; servicios de asesoramiento empresarial sobre franquicias; servicios de asistencia comercial en materia de franquicias; servicios de asistencia comercial relacionada con las franquicias; servicios de asistencia de marketing relacionada con franquicias; servicios de asistencia de marketing relacionada con la explotación de franquicias; servicios de asistencia de marketing relacionada con la franquicia; servicios de asistencia de marketing relacionada con las franquicias; servicios de asistencia empresarial en el marco de un contrato de franquicia; servicios de asistencia empresarial en materia de franquicias; servicios de asistencia empresarial relacionada con el establecimiento de franquicias; servicios de asistencia empresarial relacionada con las franquicias; servicios de asistencia en la gestión de negocios franquiciados; servicios de asistencia relacionados con el establecimiento de franquicias; servicios de asistencia relacionados con la comercialización de productos en el marco de contratos de franquicia; servicios de asistencia sobre la gestión de negocios en el marco de contratos de franquicia; servicios de ayuda a la explotación de un negocio en régimen de franquicia; servicios de consultoría comercial relacionados con las franquicias; servicios de consultoría de empresas en materia de franquicias; servicios de consultoría de empresas relacionados con las franquicias; servicios de consultoría de negocios en materia de franquicias; servicios de consultoría de negocios relacionados con las franquicias; servicios de consultoría empresarial en materia de franquicias; servicios de consultoría empresarial relacionados con las franquicias; servicios de gestión de negocios en el marco de las franquicias; servicios de gestión de negocios en relación con franquicias; servicios de negocios publicitarios en materia de franquicias; servicios de publicidad comercial en materia de franquicias; servicios de reclutamiento de franquiciados para terceros; servicios publicitarios de negocios relacionados con las franquicias; suministro

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

de asesoramiento empresarial en materia de franquicias; suministro de asistencia de marketing relacionada con las franquicias; suministro de asistencia de negocios en la operación de franquicias; suministro de asistencia de negocios para el establecimiento de franquicias; suministro de asistencia empresarial en la operación de franquicias; suministro de asistencia empresarial para el establecimiento de franquicias; suministro de asistencia en la gestión de franquicias comerciales; suministro de información comercial en materia de franquicias; suministro de información sobre negocios en materia de franquicias; suministro de servicios de asistencia de marketing relacionada con las franquicias; servicios de tiendas minoristas de café; servicios de venta al por menor de café; servicios de venta minorista de café; servicios de venta minorista o mayorista de café; servicios de venta minorista o mayorista de té, café y cacao; servicios de venta al por menor de productos de pastelería; servicios de venta minorista de productos de pastelería; servicios de tiendas mayoristas de productos de confitería; servicios de tiendas mayoristas en línea de productos de confitería; servicios de tiendas minoristas de productos de confitería; servicios de tiendas minoristas en línea de productos de confitería; servicios de venta al por mayor de confitería; servicios de venta al por menor de productos de confitería; servicios de venta al por menor en relación con productos de confitería; servicios de venta mayorista de productos de confitería; servicios de venta mayorista en relación con productos de confitería; servicios de venta minorista de productos de confitería; servicios de venta minorista en relación con productos de confitería; servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería; servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería, panes y bollos; actividades colectivas de publicidad y de marketing; análisis de respuesta a la publicidad; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en materia de publicidad; asesoramiento en materia de publicidad y de negocios; consultoría en publicidad en la prensa; consultoría en publicidad y marketing; consultoría en publicidad y mercadotecnia; difusión de publicidad por internet para terceros; distribución de publicidad y anuncios comerciales; promoción [publicidad] de actividades comerciales; promoción [publicidad] de negocios comerciales; publicidad a través de redes de telefonía móvil; publicidad a través de redes de teléfonos celulares; publicidad a través de todo tipo de medios de comunicación públicos; publicidad a través de todos los medios públicos de comunicación; publicidad comercial, especialmente en el campo de las redes telemáticas y telefónicas; publicidad en internet para terceros; publicidad y marketing; publicidad y marketing en línea; publicidad y promoción de ventas de productos y servicios; publicidad y promoción de ventas de productos y servicios disponibles en línea; servicios de tiendas de venta mayorista que incluyen bebidas sin alcohol; servicios de tiendas de venta minorista en línea que proponen bebidas sin alcohol; servicios de tiendas de venta minorista que incluyen preparaciones de bebidas; servicios de venta minorista o mayorista de alimentos y bebidas; suministro de información de productos de consumo en relación con los alimentos o las bebidas.

43: Facilitación de información sobre la gestión de bares y cafeterías; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafetería; servicios de cafeterías; servicios de cafeterías de autoservicio; servicios de cafeterías y comedores; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de catering para cafeterías de empresas; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de restauración para cafeterías de empresas; suministro de información sobre la gestión de bares y cafeterías; cafés; servicio de comidas y bebidas en cibercafés; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de jugo de frutas; servicios de bares de café y té; servicios de cafés; servicios de cafés y bares de zumos; servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

[snack-bars]; servicios de catering para oficinas, a saber, de suministro de cafés; servicios de restaurantes y cafés; servicios de suministro de café para oficinas [suministro de bebidas]; suministro de comidas y bebidas en cibercafés; servicios de catering prestados por pastelerías; servicio de comidas y bebidas en confiterías especializadas en rosquillas; servicios de catering prestados por confiterías; suministro de comidas y bebidas en confiterías especializadas en rosquillas; suministro de comidas y bebidas en confiterías especializadas en rosquillas.

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, los señores **REYNEL MONROY BONILLA** y **LIGIA VIVIANA RAMOS CARVAJAL**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“(…) A lo anterior el Tribunal Andino agrega ahora que en la comparación de las marcas gráficas ha de tomarse en consideración no solo la imagen visual que ellas suscitan, sino el concepto que evocan, por ejemplo, un utensilio, un oficio o una profesión (en el caso de "el Cocinero"), para lo cual es representativa la figura de un gorro de cocina que lleva a una única asociación de ideas: la de la profesión de cocinero.

MARCA SOLICITADA	LA MARCA REGISTRADA
	

Al realizar el análisis visual, la marcas en cuestión no contienen ninguna similitud gráfica, puesto que la marca base de la negación al basarse en su parte gráfica y nominativa contiene caracterización, así mismo, la marca solicitada por mi poderdante contiene un DISEÑO CARACTERÍSTICO Y ESPECIAL, siendo estas características propias como resultado del ingenio publicitario de los creativos y diseñadores gráficos de la marca solicitada por mi poderdante con el objetivo de hacerla relevante, en forma única y exclusiva lo que en conjunto le brinda suficiente distintividad permitiendo desvirtuar el riesgo de confusión con cualquier otro signo, haciéndola completamente DISTINTIVA y rememorándola con más facilidad.

La marca de mi poderdante, MISTER DONAS BAKERY & CAFÉ tiene un símbolo con una composición circular con donut glaseado rosado y chispas multicolor; chorro que forma la “M” y tres líneas de vapor; cinta semicircular marrón haciendo alusión a una dona de chocolate con “Bakery & Café”. La tipografías es múltiples: “Donas” en trazo grueso naranja redondeado con contorno marrón; “Mister” manuscrito de color marrón; “Bakery & Café” sans serif en la cinta con un color blanco. La jerarquía visual: predomina el emblema culinario (donut + chispas + vapor + cinta), no el término “ MISTER DONAS”.

El símbolo tiene una paleta amplia y reivindicada (según tabla RGB aportada): ROJO: R:71 G:25 B:23; ROSADO: R:237 G:102 B:140; AMARILLO: R:247 G:174 B:43; MARRON: R:48 G:18 B:8; NARANJA: R:202 G:130 B:57; AMARILLO: R:255 G:244 B:82; ROJO: R:225 G:206 B:212; AZUL: R:19 G:181 B:233; VERDE: R:168 G:207 B:69;

Resolución N° 49407

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

NARANJA: R:240 G:164 B:80; NARANJA: R:246 G:193 B:135; GRIS: R:153 G:153 B:153; BLANCO: R:255 G:255 B:255.

La marca ya registrada y objeto de comparación “MR. DONUTS”, está compuesta por un símbolo tipo banderín/trapezio amarillo con la leyenda “Mr. Donuts” en café. El símbolo contiene una paleta compuesta por amarillo y café como lo describe en el número de expediente SD2024/0095061.

Lo cual confirma que la marca solicitada a nombre de mi poderdante es distintiva, pues lo que se pretende es que los clientes la identifiquen en el mercado no solo con una parte de la marca sino en su integridad marca (MISTER DONAS BAKERY & CAFÉ + diseño), por lo cual hago énfasis que no puede haber un error de interpretación y no ocasionaría ningún tipo de confusión en cuanto al público consumidor.

A nivel ORTOGRAFICO. Las marcas en conflicto no presentan similitudes fonéticas, por lo que es un error asegurar que originan confusión, tal como lo podemos apreciar a continuación:

A) Por longitud de palabras:

No. De letras	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SOLICITANTE	M	I	S	T	E	R	D	O	N	A	S	B	A	K	E	R	Y	&	C	A	F	É
REGISTRADA	M	R	.	D	O	N	U	T	S													
COINCIDENCIAS																						

A nivel FONÉTICO. Las marcas en conflicto no presentan similitudes fonéticas, por lo que es un error asegurar que originan confusión, tal como lo podemos apreciar a continuación:

MISTER DONAS BAKERY & CAFÉ / mis-ter · do-nas · ba-ke-ry · & · ca-fé /		MR. DONUTS / mis-ter · do-nuts /	
Número de sílabas		10	
Secuencia vocálica		I – E – O – A – A – E – I – I – A – E	
Secuencia consonántica		M – S – T – R – D – N – S – B – K – R – K – F	
		I – E – O – U	
		M – S – T – R – D – N – T –	

8- Frente a la Conexidad Competitiva, partiendo que en las consideraciones No. 4, 5, 6, 7 de la presente apelación pudimos demostrar que “MR. DONUTS” no cuenta con la consolidación exclusiva y única de dos palabras genéricas y de uso común, por lo tanto, solicitamos a la delegatura que los signos “MR.” Y “DONUTS” se determinen débiles frente a “MISTER” Y “DONAS”, siendo inapropiables en exclusiva. Por lo tanto, ambas marcas igual que muchas que se demostraron en la consideración No. 6 por ser de uso común pueden coexistir, incluso con clases relacionadas. Pudimos demostrar que (MISTER DONAS BAKERY & CAFÉ + diseño) partiendo de los preceptos mencionados en esta consideraciones tiene la suficiente distintividad para poder coexistir y son altamente disímiles tanto en concepto, ideología, colores, fonética, figuras.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, dado que ambas marcas se están asociando por sus signos débiles y de uso común, al cotejarlos de forma completa y no analizarlos de forma independiente podemos determinar que son completamente disímiles. Por lo tanto, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Sin embargo, queremos referirnos sobre los canales de comercialización, puesto que mi cliente solo vende sus productos en sus propios locales situados a nivel local en Florencia, en el departamento del Caquetá, en tanto la parte actora distribuye en distintos



Ref. Expediente N° SD2025/0074308

lugares por medio de puntos de venta móviles en Medellín, Envigado, Itagüí, en el departamento de Antioquia; no existe intercambiabilidad o complementariedad entre los productos, (...)

(...) Para descartar totalmente la Conexidad Competitiva, se demuestra que la marca “MR. DONUTS” solo ofrece venta y comercialización de donas, en cambio mi poderdante “MISTER DONAS BAKERY & CAFÉ” fuera de ofrecer venta y comercialización de donas, también incluye alimentos, desayunos, panes, etc. Adicional a ello, Pudimos cotejar y la delegatura confirmar que la descripción de productos y servicios de la marca “MR. DONUTS” es muy general, a diferencia de “MISTER DONAS BAKERY & CAFÉ” que contiene muchos productos y servicios bien descritos y que no tienen relación alguna con la marca que se le compara (...)

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*”.

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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

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.

1.3. 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 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

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

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.

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.

1.4. 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

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 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 empresario³.

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, compuesto en su elemento nominativo por las palabras **Mister Donas Bakery & Café**, presentadas en tipografías estilizadas de diferentes tamaños y diseños, donde la expresión **Mister Donas** ocupa una posición predominante dentro del conjunto, destacándose la palabra **Donas** en letras de

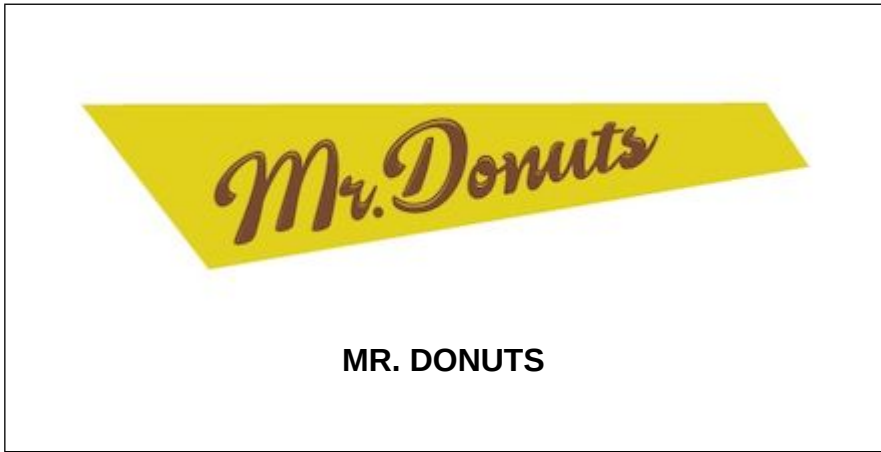
³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

gran tamaño de color amarillo con contornos oscuros, mientras que la palabra **Mister** se ubica sobre esta en caracteres de menor tamaño. Debajo del elemento nominativo principal se incorpora la expresión **Bakery & Café** en letras más pequeñas. El signo incorpora un componente figurativo consistente en la representación de una dona circular cubierta con glaseado rosado y decoraciones multicolores, acompañada de tres líneas onduladas, todo ello dispuesto sobre una figura circular de color marrón que sirve de soporte visual al conjunto.

2.2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada o solicitada

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	MR. DONUTS	Yuly Vanessa Chalarca Jimenez	SD2021/0095061	11	30, 35	Marca	Registrada	30/08/2032



La marca previamente registrada o solicitada es de naturaleza mixta, compuesto en su elemento nominativo por las palabras **Mr. Donuts**, presentadas en una tipografía estilizada de apariencia manuscrita y color marrón oscuro. El elemento nominativo se encuentra dispuesto sobre una figura geométrica irregular de color amarillo, alargada horizontalmente y con extremos oblicuos, la cual sirve de fondo y soporte visual al conjunto.

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis comparativo

En aplicación de las reglas generales de comparación marcaria, apreciando los signos en su conjunto, pero teniendo en cuenta el elemento que cumple verdadera función diferenciadora y enfatizando las semejanzas sobre las diferencias, la Delegatura encuentra que los signos **Mister Donas Bakery & Café** (Mixto) y **Mr. Donuts** (Mixto) resultan similarmente confundibles desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual.

Inicialmente debe resaltarse que, si bien los signos confrontados son de naturaleza mixta, es claro que el elemento nominativo ejerce mayor impacto en el consumidor medio. Las palabras son los elementos que el público utiliza para identificar, solicitar y recordar los productos o servicios que el signo distinguiría, por lo cual, su peso supera el de un elemento gráfico.

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

En consecuencia, el análisis debe centrarse en las expresiones de este signo, pues son aquellas las que generan mayor recordación y atención en el mercado.

Desde el punto de vista ortográfico, la Delegatura observa que los signos presentan coincidencias relevantes en los elementos que conforman su estructura distintiva principal. El signo solicitado se encuentra compuesto por las expresiones **Mister Donas** y **Bakery & Café**, mientras que el antecedente incorpora las palabras **Mr. Donuts**. Las expresiones **Mister** y **Mr.** constituyen formas comúnmente asociadas a la misma palabra del idioma inglés (“Mister”), circunstancia que genera una evidente proximidad dentro de los conjuntos enfrentados. Asimismo, los vocablos **Donas** y **Donuts** presentan una marcada semejanza ortográfica, toda vez que ambos identifican el mismo producto alimenticio y comparten la secuencia inicial dominante: D - O - N diferenciándose únicamente en sus terminaciones. Lo anterior, toda vez que se trata de la misma palabra en dos idiomas distintos: dona (castellano) y donut (inglés).

Es preciso indicar que las marcas confrontadas están conformadas por palabras escritas en idioma anglosajón. En ese sentido, debe considerarse lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con relación a las marcas conformadas por palabras con origen en un idioma extranjero, concepto reiterado en jurisprudencia sucesiva:

“Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano.

Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.

*Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de **primacía de la realidad**. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden*

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano”.⁴ (Negrilla y subrayado fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal ha señalado que si bien ciertas palabras puedan no ser conocidas por la mayoría de los habitantes, pueden ser tratadas como términos locales cuando muchos habitantes las conocen por ser vocablos aprendidos en niveles básicos o elementales de idiomas que forman parte de la educación básica en nuestro país⁵.

En este sentido, las expresiones **Bakery & Café** posee una capacidad distintiva reducida, pues se limita a informar sobre la naturaleza del establecimiento o de los productos y servicios ofrecidos, razón por la cual el consumidor tenderá a concentrar su atención en las expresiones **Mister Donas**.

Desde la perspectiva silábica, las semejanzas también son relevantes: mis - ter / do - nas VS mis - ter / do - nuts. Así, se observa coincidencia en la estructura correspondiente a la expresión **Mister/Mr.**, así como una importante proximidad en las sílabas iniciales de los vocablos **Donas** y **Donuts**.

Igualmente, desde el plano fonético, la cercanía resulta aún más evidente:

- **Mister Donas:** /m/ - /i/ - /s/ - /t/ - /e/ - /r/ /d/ - /o/ - /n/ - /a/ - /s/
- **Mr. Donuts:** /m/ - /i/ - /s/ - /t/ - /e/ - /r/ /d/ - /o/ - /n/ - /ə/ - /t/ - /s/

Así las cosas, la Delegatura observa que ambos signos comparten la pronunciación correspondiente a **Mister/Mr.** y reproducen sonidos altamente semejantes en los vocablos **Donas** y **Donuts**, circunstancia que genera una impresión auditiva próxima para el consumidor medio, especialmente teniendo en cuenta que este no suele efectuar análisis lingüísticos detallados ni comparaciones simultáneas de las marcas.

Desde el punto de vista conceptual, la coincidencia es particularmente intensa. Ambos signos evocan la misma idea de un establecimiento, producto o servicio relacionado con donas o donuts, acompañada de la referencia a una figura masculina representada mediante las expresiones **Mister** y **Mr.**, las cuales transmiten exactamente la misma noción conceptual. Así, los conjuntos marcarios convergen en una misma idea global: un establecimiento o producto asociado a “las donas de Mister” o “las donas del señor”, circunstancia que incrementa significativamente el riesgo de asociación por parte del consumidor.

Finalmente, aunque los signos incorporan elementos gráficos distintos, tales diferencias no resultan suficientes para neutralizar las importantes coincidencias existentes entre sus elementos nominativos. Como se indicó previamente, será a través de las expresiones verbales que el consumidor identificará, solicitará y recordará los productos o servicios distinguidos en el mercado.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No 378-IP-2017.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 4-IP-97.

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

En consecuencia, la Delegatura concluye que los signos **Mister Donas Bakery & Café** (Mixto) y **Mr. Donuts** (Mixto) presentan coincidencias ortográficas, fonéticas y conceptuales de considerable intensidad, derivadas principalmente de la equivalencia entre las expresiones **Mister/Mr.** y de la marcada proximidad existente entre los vocablos **Donas** y **Donuts**, razón por la cual resultan similarmente confundibles y susceptibles de generar riesgo de confusión directa o de asociación respecto del origen empresarial de los productos o servicios identificados.

De este modo, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que el signo sea idéntico o se asemeje, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, resulta necesario que la administración se pronuncie si los productos o servicios que se pretenden identificar con el signo solicitado, son susceptibles de causar un riesgo de confusión o asociación.

3.2. 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 productos 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: Café descafeinado; café sin cafeína; pan de masa acidificada; pan de masa fermentada; pan de masa madre; pan fresco; pan*; bebidas a base de café; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen helado; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas compuestas principalmente de café; bebidas de café, preparadas; bebidas heladas a base de café; café; café aromatizado; café con leche; café exprés; café expreso; café instantáneo; café instantáneo en vasos desechables; café preparado; café preparado en forma líquida; extractos de café; mezclas de café; harinas y preparaciones a base de cereales; bases de pastelería; brick [pastelería con rellenos variados]; brik [pastelería con rellenos variados]; empanadillas [productos de pastelería]; galletas de pastelería para

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

hornear; glaseado de pastelería; macarons [pastelería]; macarons [productos de pastelería]; macarrones [pastelería]; masa de pastelería; masa de pastelería enrollada; masa filo para productos de pastelería; mezclas de pastelería; mezclas para la elaboración de pastelerías; mezclas para pastelerías; mezclas para preparar pastelerías; mezclas para preparar productos de pastelería; mezclas para productos de pastelería; pan, productos de pastelería y confitería; pastelería; pastelería a base de naranjas; pastelería congelada; pastelería vegana; pastelerías; pastelitos dulces y salados [productos de pastelería]; patés en cuanto productos de pastelería; patés [productos de pastelería]; productos de pastelería a base de almendras; productos de pastelería a base de cremas; productos de pastelería a base de cremas y fruta; productos de pastelería a base de fruta; productos de pastelería a base de frutas; productos de pastelería a base de naranjas; productos de pastelería a base de verduras y carne; productos de pastelería a base de verduras y carne de aves; productos de pastelería a base de verduras y pescado; productos de pastelería congelados; productos de pastelería danesa; productos de pastelería de chocolate; productos de pastelería franceses; productos de pastelería frescos; productos de pastelería italianos; productos de pastelería; porciones de pasteles [productos de pastelería]; alfajores [confitería a base de masa ligera y crujiente con un relleno de dulce de leche]; barras de helados cremosos [productos de confitería]; barritas de confitería; bolitas de azúcar para confitería; caramelos de confitería no medicinales; caramelos de frutas [confitería]; caramelos de frutas [productos de confitería]; caramelos en cuanto productos de confitería no medicinales; caramelos enriquecidos con calcio [producto de confitería]; chocolate, confitería y galletas para regalo en canastas; chocolate, confitería y galletas para regalo en cestas; coberturas de confitería; confitería a base de ajonjolí; confitería a base de anjolí; confitería a base de chocolate; confitería a base de chocolate no medicinal; confitería a base de harina; confitería a base de harina de papa; confitería a base de harina de papas; confitería a base de harina de patata; confitería a base de harina de patatas; confitería a base de naranjas; confitería a base de sésamo; confitería con azúcar aromatizado; confitería con sabor a menta que no sea medicinal; confitería congelada; confitería de fruta; confitería de harina; confitería de harina no medicinal; confitería de harina que no sea medicinal; confitería de helados; confitería de helados cremosos; confitería en forma de mousses; confitería helada; glaseado para confitería; golosinas de confitería no medicinales; gomas de mascar [confitería]; gomitas [productos de confitería]; grageas [confitería no medicada]; harina de papa para productos de confitería; harina de papas para confitería; harina de patata para productos de confitería; harina de patatas para confitería; helados cremosos en barras [productos de confitería]; helados de confitería; ingredientes a base de cacao para productos de confitería; menta para productos de confitería; mezclas para hacer productos de confitería helados; mezclas para hacer productos de confitería helados cremosos; mezclas para la elaboración de confiterías congeladas; mezclas para preparar confiterías congeladas; mousses [confitería]; mousses de postre [productos de confitería]; mousses [productos de confitería]; pastila [confitería]; pastillas [confitería no medicada]; pastillas [productos de confitería]; productos de confitería; productos de confitería a base de ajonjolí; productos de confitería a base de almendras; productos de confitería a base de anjolí; productos de confitería a base de azúcar hervido; productos de confitería a base de azúcar y mantequilla; productos de confitería a base de cacahuate; productos de confitería a base de cacahuets; productos de confitería a base de frutas; productos de confitería a base de harina; productos de confitería a base de harina de papa; productos de confitería a base de harina de patata; productos de confitería a base de maní; productos de confitería a base de naranjas; productos de confitería a base de sésamo; productos de confitería a base de yogur; productos de confitería a base de yogur helado; productos de confitería con mantequilla de cacahuete; productos de confitería

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

congelados; productos de confitería de azúcar no medicados; productos de confitería de azúcar para la decoración de tartas; productos de confitería de chocolate; productos de confitería de chocolate no medicinales; productos de confitería de harina; productos de confitería en forma de mousses; productos de confitería refrigerados; productos de confitería sin gluten; productos de glaseado para confitería; salsas para dipear de sorbetes [confitería]; salsas para mojar de sorbetes [confitería]; mezclas instantáneas para rosquillas; picarones [rosquillas]; rosquillas; rosquillas [donuts].

35: Consultoría en publicidad; promoción, publicidad y marketing de sitios web en línea; publicidad; administración de asuntos comerciales en materia de franquicias; administración de asuntos de negocios de franquicias; asesoramiento comercial relacionado con las franquicias; asesoramiento empresarial en materia de franquicias; asesoramiento empresarial en materia de franquicias de restaurantes; asesoramiento empresarial relacionado con franquicias de restaurantes; asesoramiento empresarial sobre franquicias; asesoramiento en gestión comercial relacionada con franquicias; asesoramiento sobre el funcionamiento de franquicias; asesoramiento y consultoría comercial sobre franquicias; asesoría y consultoría empresarial relacionada con las franquicias; asistencia a empresas en materia de franquicias; asistencia comercial en materia de franquicias; asistencia comercial relacionada con las franquicias; asistencia de comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; asistencia de gestión empresarial en el marco de un contrato de franquicia; asistencia empresarial en el marco de un contrato de franquicia; asistencia empresarial en materia de franquicias; asistencia empresarial relacionada con las franquicias; asistencia en el ámbito de la gestión de negocios y la comercialización de productos en el marco de los contratos de franquicias; asistencia en la comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; asistencia en la dirección de empresas comerciales en franquicia; asistencia en la dirección de negocios en el marco de la franquicia; asistencia en la dirección de negocios en el marco de un contrato de franquicia; asistencia en la gestión de negocios comerciales franquiciados; asistencia en la gestión empresarial y comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; asistencia para la comercialización de productos en el marco de contrato de franquicia; asistencia para la dirección empresarial de franquicias; consultoría comercial relacionada con las franquicias; consultoría de empresas en materia de franquicias; consultoría de empresas relacionada con las franquicias; consultoría de franquicias de empresas y servicios de apoyo administrativo a las empresas; consultoría de franquicias de negocios y servicios de apoyo administrativo a las empresas; consultoría de negocios en materia de franquicias; consultoría de negocios relacionada con las franquicias; consultoría empresarial en materia de franquicias; consultoría empresarial relacionada con las franquicias; facilitación de asistencia de negocios para el establecimiento de franquicias; facilitación de asistencia empresarial para el establecimiento de franquicias; gestión comercial en relación con franquicias; servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento de franquicias; servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento y explotación de franquicias; servicios de asesoramiento comercial en materia de explotación de franquicias; servicios de asesoramiento comercial relacionados con las franquicias; servicios de asesoramiento empresarial en materia de franquicias; servicios de asesoramiento empresarial en materia de la explotación de establecimientos en régimen de franquicia; servicios de asesoramiento empresarial relacionados con el establecimiento de franquicias; servicios de asesoramiento empresarial relacionados con el establecimiento y la explotación de franquicias; servicios de asesoramiento empresarial relacionados con la explotación de franquicias; servicios de asesoramiento empresarial relacionados con las operaciones de franquicias; servicios de asesoramiento empresarial

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

sobre franquicias; servicios de asistencia comercial en materia de franquicias; servicios de asistencia comercial relacionada con las franquicias; servicios de asistencia de marketing relacionada con franquicias; servicios de asistencia de marketing relacionada con la explotación de franquicias; servicios de asistencia de marketing relacionada con la franquicia; servicios de asistencia de marketing relacionada con las franquicias; servicios de asistencia empresarial en el marco de un contrato de franquicia; servicios de asistencia empresarial en materia de franquicias; servicios de asistencia empresarial relacionada con el establecimiento de franquicias; servicios de asistencia empresarial relacionada con las franquicias; servicios de asistencia en la gestión de negocios franquiciados; servicios de asistencia relacionados con el establecimiento de franquicias; servicios de asistencia relacionados con la comercialización de productos en el marco de contratos de franquicia; servicios de asistencia sobre la gestión de negocios en el marco de contratos de franquicia; servicios de ayuda a la explotación de un negocio en régimen de franquicia; servicios de consultoría comercial relacionados con las franquicias; servicios de consultoría de empresas en materia de franquicias; servicios de consultoría de empresas relacionados con las franquicias; servicios de consultoría de negocios en materia de franquicias; servicios de consultoría de negocios relacionados con las franquicias; servicios de consultoría empresarial en materia de franquicias; servicios de consultoría empresarial relacionados con las franquicias; servicios de gestión de negocios en el marco de las franquicias; servicios de gestión de negocios en relación con franquicias; servicios de negocios publicitarios en materia de franquicias; servicios de publicidad comercial en materia de franquicias; servicios de reclutamiento de franquiciados para terceros; servicios publicitarios de negocios relacionados con las franquicias; suministro de asesoramiento empresarial en materia de franquicias; suministro de asistencia de marketing relacionada con las franquicias; suministro de asistencia de negocios en la operación de franquicias; suministro de asistencia de negocios para el establecimiento de franquicias; suministro de asistencia empresarial en la operación de franquicias; suministro de asistencia empresarial para el establecimiento de franquicias; suministro de asistencia en la gestión de franquicias comerciales; suministro de información comercial en materia de franquicias; suministro de información sobre negocios en materia de franquicias; suministro de servicios de asistencia de marketing relacionada con las franquicias; servicios de tiendas minoristas de café; servicios de venta al por menor de café; servicios de venta minorista de café; servicios de venta minorista o mayorista de café; servicios de venta minorista o mayorista de té, café y cacao; servicios de venta al por menor de productos de pastelería; servicios de venta minorista de productos de pastelería; servicios de tiendas mayoristas de productos de confitería; servicios de tiendas mayoristas en línea de productos de confitería; servicios de tiendas minoristas de productos de confitería; servicios de tiendas minoristas en línea de productos de confitería; servicios de venta al por mayor de confitería; servicios de venta al por menor de productos de confitería; servicios de venta al por menor en relación con productos de confitería; servicios de venta mayorista de productos de confitería; servicios de venta mayorista en relación con productos de confitería; servicios de venta minorista de productos de confitería; servicios de venta minorista en relación con productos de confitería; servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería; servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería, panes y bollos; actividades colectivas de publicidad y de marketing; análisis de respuesta a la publicidad; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en materia de publicidad; asesoramiento en materia de publicidad y de negocios; consultoría en publicidad en la prensa; consultoría en publicidad y marketing; consultoría en publicidad y mercadotecnia; difusión de publicidad por internet para terceros; distribución de publicidad y anuncios comerciales; promoción [publicidad] de actividades comerciales; promoción [publicidad]

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

de negocios comerciales; publicidad a través de redes de telefonía móvil; publicidad a través de redes de teléfonos celulares; publicidad a través de todo tipo de medios de comunicación públicos; publicidad a través de todos los medios públicos de comunicación; publicidad comercial, especialmente en el campo de las redes telemáticas y telefónicas; publicidad en internet para terceros; publicidad y marketing; publicidad y marketing en línea; publicidad y promoción de ventas de productos y servicios; publicidad y promoción de ventas de productos y servicios disponibles en línea; servicios de tiendas de venta mayorista que incluyen bebidas sin alcohol; servicios de tiendas de venta minorista en línea que proponen bebidas sin alcohol; servicios de tiendas de venta minorista que incluyen preparaciones de bebidas; servicios de venta minorista o mayorista de alimentos y bebidas; suministro de información de productos de consumo en relación con los alimentos o las bebidas.

43: Facilitación de información sobre la gestión de bares y cafeterías; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafetería; servicios de cafeterías; servicios de cafeterías de autoservicio; servicios de cafeterías y comedores; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de catering para cafeterías de empresas; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de restauración para cafeterías de empresas; suministro de información sobre la gestión de bares y cafeterías; cafés; servicio de comidas y bebidas en cibercafés; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de jugo de frutas; servicios de bares de café y té; servicios de cafés; servicios de cafés y bares de zumos; servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de catering para oficinas, a saber, de suministro de cafés; servicios de restaurantes y cafés; servicios de suministro de café para oficinas [suministro de bebidas]; suministro de comidas y bebidas en cibercafés; servicios de catering prestados por pastelerías; servicio de comidas y bebidas en confiterías especializadas en rosquillas; servicios de catering prestados por confiterías; suministro de comidas y bebidas en confiterías especializadas en rosquillas; suministro de comidas y bebidas en confiterías especializadas en rosquillas.

El signo previamente registrado distingue:

Expediente	Productos y Servicios
-------------------	------------------------------

SD2021/0095061	(30): Preparaciones hechas de harinas y preparaciones a base de cereales como donuts, pizzas, pasteles, pan, productos de panadería, pastelería y confitería.
-----------------------	--

	(35): Compra, venta, importación y exportación de preparaciones hechas de harinas y preparaciones a base de cereales como donuts, pizzas, pasteles, pan, productos de panadería, pastelería y confitería; Ventas al por mayor y al por menor; Ventas por catálogo; Puntos de venta físicos o virtuales dedicados a este negocio. Comercio al por menor de alimentos y bebidas, en puestos de venta móviles.
--	--

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos 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, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata de productos que pueden ser ofrecidos por el mismo empresario en el mercado.

Adicionalmente, con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Delegatura observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Conexión competitiva entre los productos de la Clase 30 de los signos confrontados (género-especie e identidad)

La conexidad competitiva entre las coberturas de la clase 30 resulta especialmente intensa, toda vez que no solo existe coincidencia en la naturaleza general de los productos, sino que además se configura una relación de identidad y de género-especie entre buena parte de los bienes comprendidos en las coberturas enfrentadas.

En efecto, el signo solicitado pretende distinguir una amplia variedad de productos correspondientes al sector de panadería, pastelería, confitería, preparaciones a base de cereales, café y, particularmente, rosquillas o donuts, mientras que el signo previamente registrado ampara preparaciones hechas de harina y preparaciones a base de cereales como donuts, pizzas, pasteles, pan, productos de panadería, pastelería y confitería.

Es decir, la cobertura antecedente se incluye en la descripción solicitada.

Así las cosas, numerosos productos de la solicitud se encuentran literalmente comprendidos dentro de las categorías generales protegidas por el registro antecedente. Los productos específicos reivindicados por el solicitante constituyen manifestaciones particulares de géneros ya amparados por la marca registrada, circunstancia que configura una evidente relación género-especie.

Desde la perspectiva del consumidor medio, los productos enfrentados poseen idéntica naturaleza alimenticia, comparten finalidad de consumo, satisfacen las mismas necesidades gastronómicas, son ofrecidos a través de los mismos establecimientos comerciales, se dirigen al mismo público objetivo y utilizan idénticos canales de distribución, comercialización y promoción.

A ello se suma que los bienes enfrentados participan dentro del mismo segmento económico de panadería, pastelería, cafetería y confitería, sector en el cual las empresas suelen comercializar simultáneamente múltiples variedades de productos derivados de harina, azúcar, café y preparaciones dulces o saladas. En consecuencia, el consumidor podría razonablemente considerar que los productos identificados con los signos confrontados corresponden a líneas comerciales pertenecientes a un mismo empresario o a empresas económicamente vinculadas.

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

Por lo anterior, la conexidad competitiva entre las coberturas de la clase 30 no solo surge por identidad parcial de productos, sino también por la relación género-especie existente entre los bienes reivindicados.

Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 35 de los signos confrontados (género-especie e identidad)

La relación existente entre las coberturas de la clase 35 también es particularmente intensa, pues ambas se encuentran orientadas a actividades de comercialización y venta de productos pertenecientes al mismo sector económico.

El signo solicitado pretende distinguir, entre otros, servicios de venta minorista y mayorista de café, productos de pastelería, confitería, panes, bebidas y alimentos, así como actividades de promoción, publicidad y franquicias asociadas a dichos productos. Por su parte, el signo previamente registrado protege servicios de compra, venta, importación, exportación y comercialización de donuts, pan, pasteles, productos de panadería, pastelería y confitería, incluyendo puntos de venta físicos y virtuales.

La identidad material entre varias de estas prestaciones es evidente. Sin embargo, la relación no se agota en dicha coincidencia.

En efecto, los servicios reivindicados por el solicitante constituyen categorías amplias dentro de las cuales quedan comprendidas actividades específicas protegidas por el antecedente. Se configura así una relación género-especie en la que los servicios especializados de comercialización de productos de panadería, pastelería, confitería y donuts se encuentran naturalmente incluidos dentro de las actividades generales de venta, distribución y comercialización reivindicadas por el solicitante.

Adicionalmente, en la práctica comercial contemporánea resulta habitual que un mismo empresario opere simultáneamente establecimientos físicos, plataformas de comercio electrónico, servicios de venta al por mayor y al detal, estrategias publicitarias y esquemas de franquicia para la explotación de marcas gastronómicas.

Por ello, el consumidor medio razonablemente podría concluir que los servicios distinguidos por ambos signos forman parte de una misma red empresarial, de una misma franquicia o de una misma estructura comercial dedicada a la explotación de productos alimenticios de panadería, pastelería y cafetería.

Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 43 y los productos de la Clase 30 (Razonabilidad)

De conformidad con el criterio sustancial de razonabilidad desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 100-IP-2018, esta Dirección encuentra que sí existe conexidad competitiva entre los servicios de la clase 43 identificados por el signo solicitado y los productos de la clase 30 amparados por el signo previamente registrado.

Ref. Expediente N° SD2025/0074308

En efecto, aunque formalmente se trata de productos y servicios ubicados en clases distintas del nomenclador internacional, la realidad económica actual demuestra que ambos participan dentro de un mismo ecosistema comercial relacionado con la industria gastronómica, la panadería, la pastelería, la confitería y las cafeterías especializadas. Así, resulta habitual que un mismo empresario produzca, comercialice y distribuya productos alimenticios como café, panadería, pastelería, confitería y donuts, y simultáneamente explote establecimientos de cafetería, restaurantes, cafés, confiterías o puntos de consumo inmediato destinados a la venta de dichos productos.

En este sector económico es particularmente frecuente la integración vertical de las actividades empresariales, de manera que los productos alimenticios no constituyen una actividad independiente de los servicios de cafetería o restauración, sino que representan precisamente el objeto principal de tales establecimientos. Los productos de panadería, pastelería, confitería, café y donuts son los bienes que ordinariamente se ofrecen, promocionan y consumen dentro de los establecimientos identificados con los servicios de la clase 43, circunstancia que genera una estrecha vinculación económica y funcional entre ambas coberturas.

Asimismo, la dinámica actual del mercado evidencia una constante expansión hacia mercados adyacentes o afines. No resulta excepcional que una empresa inicialmente dedicada a la fabricación o comercialización de productos de panadería, repostería o café amplíe posteriormente su modelo de negocio mediante la apertura de cafeterías, restaurantes temáticos, confiterías especializadas o establecimientos de servicio de alimentos y bebidas. Del mismo modo, es común que empresarios dedicados a la prestación de servicios de cafetería o restauración desarrollen líneas propias de productos alimenticios para consumo dentro o fuera de sus establecimientos, comercializados bajo una misma identidad marcaria.

Desde la perspectiva del consumidor medio, quien no acostumbra realizar análisis especializados sobre la estructura empresarial de los agentes económicos, resulta plenamente razonable asumir que los productos alimenticios de la clase 30 y los servicios gastronómicos de la clase 43 provienen de un mismo origen empresarial, o que corresponden a unidades de negocio vinculadas económica o corporativamente. Tal percepción se ve reforzada por la coincidencia de canales de comercialización, estrategias publicitarias, espacios de consumo y destinatarios finales, quienes habitualmente encuentran ambos tipos de prestaciones ofrecidas bajo una misma marca en el mercado.

Por lo anterior, esta Dirección concluye que entre los servicios de la clase 43 y los productos de la clase 30 enfrentados opera de manera clara el criterio sustancial de razonabilidad, toda vez que la realidad comercial permite considerar razonablemente que tales productos y servicios pueden provenir de un mismo empresario, configurándose una conexidad competitiva suficientemente intensa para incrementar el riesgo de confusión indirecta o de asociación en el consumidor.

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° SD2025/0074308

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución N° 511 de 2 de enero de 2026.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 511 de 2 de enero de 2026 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a los señores **REYNEL MONROY BONILLA** y **LIGIA VIVIANA RAMOS CARVAJAL**, 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 30 de junio de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL