

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 49829

Ref. Expediente N° SD2026/0001767

Por la cual se niega un registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 15 de enero de 2026, EVER HIMALAY OSORIO MENESES, solicitó el registro de la Marca WAOO! Gelatto & Caffé (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1099, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que

¹ **30:** Caramelos comestibles para la decoración de helados cremosos; caramelos helados; confitería de helados cremosos; galletas de barquillo para helados con frutas y frutos secos; helados; helados a base de frutas; helados comestibles de fruta; helados cremosos a base de yoghurt, helados cremosos predominantes; postres helados con frutas; bizcochuelos [tortas esponjosas]; brasadella [tortas [pasteles]; tortas [pasteles].

43: Servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafeterías.

Ref. Expediente N° SD2026/0001767

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	WAO! Burger & Co...	BONY TATIANA MUÑOZ VILLEGAS	SD2019/0088655	11	43	Marca	Registrada	08 jul. 2030

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2026/0001767

Jurisprudencia

Comparación entre marcas mixtas

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

De acuerdo a las reglas jurisprudenciales expuestas, es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos/servicios protegidos con estos signos, además del hecho de que el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica en mayor medida que el elemento gráfico.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son confundibles, dado que al apreciarlos en conjunto de manera sucesiva, se observa que **WAOO! Gelatto & Caffé/ WAO! Burger & Co...** son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce el vocablo diferenciador del signo antecedente, no siendo los demás elementos nominativos y gráficos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciarlos debidamente en el mercado.

En efecto, las similitudes referenciadas en el aspecto nominativo dada la coincidencia del elemento “WAOO/ WAO” podrían inducir en error al consumidor promedio, pues podría pensar que se encuentra ante una modificación, ampliación o innovación del signo protegido o en su defecto asociarlos con un mismo origen empresarial, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Así mismo, se evidencia que los elementos predominantes de cada conjunto son fonéticamente idénticos, comoquiera que el elemento predominante de la marca solicitada WAOO tiene la misma pronunciación que el signo previo WAO, en donde el duplicado de la vocal OO, aunque genera diferencia ortográfica, no genera diferenciación fonética dado que dichas letras tienen la misma sonoridad. Aunado a ello, las expresiones adicionales de la marca solicitada no son derrotero suficiente de diferenciación, de donde se infiere que la impresión en conjunto es similar, por lo que el consumidor no podrá diferenciarlos debidamente en el mercado.

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Ref. Expediente N° SD2026/0001767

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

- 30:** Caramelos comestibles para la decoración de helados cremosos; caramelos helados; confitería de helados cremosos; galletas de barquillo para helados con frutas y frutos secos; helados; helados a base de frutas; helados comestibles de fruta; helados cremosos a base de yoghurt, helados cremosos predominantes; postres helados con frutas; bizcochuelos [tortas esponjosas]; brasadella [tortas] [pasteles]; tortas [pasteles].
- 43:** Servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafeterías.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Productos y/o servicios
SD2019/0088655	(43): Servicios de restauración [alimentación]; prestación de servicios de restaurante; restaurantes de autoservicio; restaurantes de comidas selectas; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de bares y restaurantes; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurantes de comidas rápidas y de cocina ininterrumpida; servicios de restaurantes para turistas; suministro de comidas y bebidas en restaurantes y bares.

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

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2026/0001767

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Escenario que se presenta en este caso, dado que el signo solicitado identifica productos alimenticios consistentes en helados, confitería de helados, así como bizcochuelos y tortas, mientras que la marca previamente registrada ampara servicios de restauración, restaurantes, cafeterías, bares y suministro de comidas y bebidas. Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es razonable que el consumidor piense que los productos y servicios proceden del mismo empresario.

En efecto, es frecuente en el mercado que los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de restaurantes, cafeterías y cafés comercialicen bajo la misma marca productos alimenticios como helados, postres, tortas, bizcochuelos y demás productos de pastelería, bien para su consumo inmediato en el establecimiento o para llevar. De igual manera, es común que empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de helados y productos de repostería operen establecimientos propios de restauración o cafeterías donde ofrecen dichos productos al público.

Situación que puede llevar razonablemente al consumidor a considerar que los helados, postres helados, tortas, bizcochuelos y demás productos alimenticios del signo solicitado tienen el mismo origen empresarial que los servicios de restaurantes, cafeterías, bares y suministro de comidas y bebidas de la marca previamente registrada, al tratarse de una práctica habitual en el sector gastronómico y de alimentos.

Configurándose riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) 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.”

Identidad de servicios de clase 43

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos/servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

En efecto, ambos signos identifican servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes, lo cual perfecciona la relación de IDENTIDAD antedicha, por lo que no se requiere mayor análisis para acreditar los criterios de conexidad competitiva dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2026/0001767

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Negar el registro de la Marca WAOO! Gelatto & Caffé (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por EVER HIMALAY OSORIO MENESES, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca WAOO! Gelatto & Caffé (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por EVER HIMALAY OSORIO MENESES, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar de esta resolución a EVER HIMALAY OSORIO MENESES, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 1 de julio de 2026



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

⁵ **30:** Caramelos comestibles para la decoración de helados cremosos; caramelos helados; confitería de helados cremosos; galletas de barquillo para helados con frutas y frutos secos; helados; helados a base de frutas; helados comestibles de fruta; helados cremosos a base de yoghurt, helados cremosos predominantes; postres helados con frutas; bizcochuelos [tortas esponjosas]; brasadella [tortas pasteles]; tortas [pasteles].

⁶ **43:** Servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafeterías.