

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 49861

Ref. Expediente N° SD2025/0113912

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 31 de octubre de 2025, la señora GERALDIN MONTOYA JARAMILLO, solicitó el registro de la Marca CHOCOFRESEO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1084, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 43: Servicios de restaurantes, cafeterías y bares; servicios de preparación de alimentos y bebidas.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0113912

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 marcas previamente registradas

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	FRESEO PARCHADERO	SARA MORALES	SD2022/0136662	11	43	Marca	Registrada	28/02/2034
Mixta	Chocofresa y menta. Deliciosa Heladería	Denys Emely Caicedo Ortiz	SD2017/0092602	11	30, 43	Marca	Registrada	17/07/2028

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

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

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

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

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

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0113912

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
CHOCOFRESEO	

Jurisprudencia

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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, pues al apreciar en conjunto el signo solicitado **CHOCOFRESEO** y las marcas registradas **FRESEO PARCHADERO** y **CHOCOFRESA Y MENTA. DELICIOSA HELADERÍA** se observan que son ortográfica, fonética y conceptualmente similares sin que las diferencias resulten suficientes para diluir el riesgo de confusión.



Ref. Expediente N° SD2025/0113912

CHOCOFRESEO y FRESEO PARCHADERO

Desde el punto de vista ortográfico, los signos presentan una similitud relevante derivada de la reproducción del elemento FRESEO por parte del signo solicitado, el cual constituye un vocablo poco usual y, por tanto, con fuerte capacidad distintiva dentro del conjunto marcario protegido.

En el signo pretendido, dicho elemento se integra como parte final de una denominación compuesta (**CHOCO + FRESEO**), mientras que en la marca registrada aparece como el primer componente (**FRESEO PARCHADERO**), posición que suele tener mayor impacto visual. En ambos casos, **FRESEO** actúa como núcleo léxico identificable, de modo que la adición del prefijo “CHOCO” en el signo solicitado y del término “PARCHADERO” en la marca registrada no resultan suficientes para neutralizar la coincidencia gráfica del elemento común, que domina la impresión visual global de los signos.

En el plano fonético, la confundibilidad también es apreciable, pues ambos signos comparten la secuencia sonora /fre-se-o/, que es plenamente coincidente y fácilmente reconocible por el oyente. En CHOCOFRESEO, dicha secuencia constituye la sílaba tónica final y concentra la atención auditiva, mientras que en FRESEO PARCHADERO aparece como el primer elemento pronunciado, lo que refuerza su recordación. La adición fonética de /cho-ko/ al inicio del signo solicitado y de /par-cha-de-ro/ en la marca registrada introduce extensiones sonoras secundarias que no diluyen la coincidencia principal.

En este contexto, el consumidor medio podría razonablemente percibir CHOCOFRESEO como una variante, extensión o línea específica de productos o servicios asociada a la marca FRESEO PARCHADERO, particularmente al asumir que “CHOCO” identifica una característica adicional o temática, lo que incrementa el riesgo de confusión o asociación entre ambos signos.

CHOCOFRESEO Y CHOCOFRESA Y MENTA. DELICIOSA HELADERÍA

Desde el punto de vista ortográfico, los signos analizados presentan un alto grado de similitud dado que el signo solicitado comparte la secuencia de letras y vocales C-H-O-C-O-F-R-E-S en mismo orden y disposición, siendo este el núcleo del término CHOCOFRESA de la marca registrada. La diferencia se limita a la terminación “-EO” en el signo solicitado y a la vocal final “-A” en la marca registrada, variación mínima que no altera la estructura esencial del vocablo ni su impresión global.

En el plano fonético, la semejanza es igualmente relevante, dado que ambos signos se articulan sobre la misma base sonora /cho-ko-fre-s/, que concentra la carga distintiva y es el elemento que el consumidor tiende a identificar y retener. La variación final entre los sonidos /a/ y /eo/ no introduce una diferencia fonética sustancial, especialmente en una pronunciación rápida o cotidiana, en la cual CHOCOFRESEO puede ser percibido como una simple modulación o derivación de CHOCOFRESA.

Finalmente, desde la perspectiva conceptual y en relación con los servicios de oferta gastronómica, los signos evocan una misma idea central asociada a una propuesta culinaria basada en la combinación de chocolate y fresa. En el ámbito de los servicios de restaurante, cafetería y afines, este tipo de denominaciones suele emplearse para identificar el concepto gastronómico o la especialidad del establecimiento. En tal contexto, el consumidor medio puede razonablemente percibir ambos signos como manifestaciones de un mismo concepto temático, atribuibles a un origen empresarial común o económicamente vinculado.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0113912

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:

Clase 43: Servicios de restaurantes, cafeterías y bares; servicios de preparación de alimentos y bebidas.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2022/0136662

Clase 43: Servicios de expendio de comidas y bebidas listas para el consumo.

Expediente SD2017/0092602

Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 43 internacional de las marcas confrontadas (Identidad y Razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección advierte que los servicios del signo solicitado “servicios de restaurantes, cafeterías y bares; servicios de preparación de alimentos y bebidas” coinciden sustancialmente con los servicios amparados por las marcas registradas “servicios de expendio de comidas y bebidas listas para el consumo; servicios de restauración (alimentación)”, en tanto convergen en la prestación directa al público de alimentos y bebidas para su consumo inmediato, ya sea mediante su preparación, expendio o suministro, sin que existan diferencias sustanciales en cuanto a su naturaleza, finalidad o modo de prestación.

En este sentido, los servicios se superponen completamente, se dirigen al mismo público consumidor, se prestan en los mismos establecimientos o a través de modalidades equivalentes, y satisfacen idéntica necesidad. Por ello, desde una perspectiva marcaria, debe concluirse que los servicios son idénticos, lo que refuerza de manera determinante la existencia de una conexidad competitiva absoluta y un elevado riesgo de confusión o asociación en el mercado.

Asimismo, de acuerdo con el criterio de razonabilidad, resulta igualmente evidente la conexidad competitiva, pues el consumidor medio identifica estos servicios como manifestaciones de una misma actividad económica, prestadas a través de canales de comercialización coincidentes y dirigidas al mismo público. En la realidad del mercado, no resulta extraño ni excepcional que un mismo empresario ofrezca servicios de restaurante, cafetería, bar y expendio de comidas y bebidas listas para el consumo de manera integrada o bajo una misma marca. En consecuencia, existe una relación directa y estrecha entre los

⁴ Ibidem, p. 2.

Ref. Expediente N° SD2025/0113912

servicios comparados, que permite razonablemente asumir un origen empresarial común, configurándose una conexidad competitiva relevante susceptible de generar riesgo de confusión o asociación.

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

Desde el criterio de razonabilidad, se configura una conexidad competitiva entre los servicios del signo solicitado *“servicios de restaurantes, cafeterías y bares; servicios de preparación de alimentos y bebidas”* y los productos amparados por la marca registrada en la clase 30 *“café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”*, en la medida en que tales productos constituyen insumos esenciales o bienes directamente ofrecidos y consumidos en el marco de la prestación de dichos servicios gastronómicos.

En la práctica del mercado, los servicios de restaurante, cafetería y bar se concretan mediante la elaboración, preparación y expendio de alimentos y bebidas elaborados precisamente a partir de productos como los comprendidos en la clase 30, los cuales integran de manera habitual y estructural la oferta gastronómica de este tipo de establecimientos. Desde la perspectiva del consumidor medio, resulta razonable considerar que los productos alimenticios y los servicios de preparación y suministro de alimentos y bebidas provienen de un mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas, especialmente cuando se identifican mediante signos coincidentes o similares.

En consecuencia, la integración funcional y comercial de productos y servicios dentro de un mismo modelo de negocio gastronómico evidencia una conexidad competitiva relevante por razonabilidad, susceptible de generar un riesgo de confusión o de asociación en el mercado respecto del origen empresarial de los signos confrontados.

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

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca CHOCOFRESEO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por la señora GERALDIN MONTOYA JARAMILLO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a la señora GERALDIN MONTOYA JARAMILLO, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y

⁵ 43: Servicios de restaurantes, cafeterías y bares; servicios de preparación de alimentos y bebidas.

Ref. Expediente N° SD2025/0113912

advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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



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