

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 49960

Ref. Expediente N° SD2025/0113070

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 29 de octubre de 2025, INVERSIONES CALZADO MANA SAS, solicitó el registro de la Marca KAKIGORI SAMMY (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. 1089, 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 heladería; servicios de heladerías; servicios de cafés y restaurantes; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comida japonesa; servicios de cafeterías.

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° SD2025/0113070

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 solicitadas y 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
Nominativa	SAMMY EL HELADERO	CODISCOS S.A.S.	SD2024/0038455	12	30	Marca	Bajo Examen de Fondo Fecha de radicación: 16 abr. 2024	En tramite
Mixta	SUPER SAMI INDUSTRIA ALIMENTICIA	Samuel Martinez Vargas	SD2024/0004283	12	29	Marca	Registrada	31/01/2035

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0113070

El signo solicitado	La marca previamente solicita y registrada
	SAMMY EL HELADERO (Nominativa) 

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Así mismo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no



Ref. Expediente N° SD2025/0113070

habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados resultan similarmente confundibles. En efecto, al analizar en conjunto las denominaciones **“KAKIGORI SAMMY”** (signo solicitado) y **“SAMMY EL HELADERO / SUPER SAMI INDUSTRIA ALIMENTICIA”** (marca previamente solicitada y registrada), se advierte la existencia de similitudes relevantes desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual.

Desde el punto de vista ortográfico, los signos comparados coinciden en el elemento denominativo **“SAMMY”**, expresión que se reproduce íntegramente en la marca previamente solicitada y que presenta una evidente proximidad gráfica con la expresión **“SAMI”** contenida en la marca registrada. Si bien el signo solicitado incorpora la expresión **“KAKIGORI”**, dicha adición no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza derivada de la coincidencia en el componente **“SAMMY”**, que constituye el elemento de mayor fuerza distintiva y recordación dentro de los conjuntos marcarios confrontados.

En el aspecto fonético, la coincidencia en la pronunciación de la expresión **“SAMMY”** genera una sonoridad prácticamente idéntica respecto de la marca antecedente que incorpora dicho elemento y altamente similar frente a la expresión **“SAMI”**, habida cuenta de su semejanza auditiva. Los demás elementos que acompañan las denominaciones no tienen la entidad suficiente para neutralizar la impresión sonora semejante que producen los signos examinados.

Desde el punto de vista conceptual, el vocablo **“SAMMY”** será percibido por el consumidor como un nombre propio o de fantasía, idea que se mantiene en las marcas enfrentadas. Por lo tanto, los signos evocan una misma noción conceptual alrededor de dicho elemento denominativo, circunstancia que contribuye a reforzar el riesgo de confusión o de asociación empresarial.

En consecuencia, las semejanzas advertidas son suficientes para generar un riesgo de confusión en el mercado respecto del origen empresarial de los productos y servicios que identifican, dado que el consumidor podría considerar que el signo solicitado constituye una variación o extensión de la marca previamente solicitada o de la marca registrada, cuando en realidad corresponde a titulares distintos.

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0113070

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 43: Servicios de heladería; servicios de heladerías; servicios de cafés y restaurantes; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comida japonesa; servicios de cafeterías.

Los signos previamente solicitados y registrados identifican:

Expediente SD2024/0038455 clase 30: Productos de pastelería y confitería; helados.

Expediente SD2024/0004283 clase 29: Aceite de coco ecológico para uso culinario y para la preparación de alimentos; agar-agar para alimentos; alimentos a base de carne; alimentos a base de carne, pescado, fruta o vegetales; alimentos a base de carne, pescado, fruta o verduras, hortalizas y legumbres; alimentos a base de frutas; alimentos a base de pescado; alimentos a base de verduras, hortalizas y legumbres; alimentos elaborados con pescado; alimentos marinos enlatados; alimentos para picar a base de frutas secas; alimentos para picar a base de frutos secos; alimentos preparados que consisten principalmente en pescado; mezclas de alimentos para picar compuestas de frutas deshidratadas y frutos secos procesados; mezclas de alimentos para picar compuestas de frutas procesadas, frutos secos procesados o uvas pasas; productos a base de alimentos marinos procesados; tempuras de alimentos marinos.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 43 y los productos de las clases 29 y 30 Internacional

Esta Dirección encuentra que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 43, consistentes en “*servicios de heladería; servicios de heladerías; servicios de cafés y restaurantes; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comida japonesa; servicios de cafeterías*”, guardan una estrecha relación con los productos amparados por las marcas antecedentes en las clases 29 y 30.

En efecto, los productos protegidos por las marcas antecedentes, consistentes en diversos alimentos elaborados, fruta o verduras, hortalizas y legumbres entre otros, (clase 29), así como los productos de pastelería y confitería y helados (clase 30), constituyen bienes que son habitualmente ofrecidos, preparados, comercializados o utilizados en la prestación de los servicios de restaurantes, cafeterías y heladerías identificados por el signo solicitado.

Así, los productos y servicios confrontados presentan una clara relación de razonabilidad, en la medida en que los primeros constituyen el objeto principal de consumo dentro de los establecimientos cuya actividad corresponde a los servicios reivindicados por el signo solicitado.

Adicionalmente, en el mercado es común que un mismo empresario produzca y comercialice alimentos y, simultáneamente, participe también en la prestación de servicios gastronómicos o de restauración, circunstancia que refuerza la conexidad competitiva

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° SD2025/0113070

entre los productos y servicios confrontados y aumenta la posibilidad de que el consumidor les atribuya un mismo origen empresarial, máxime cuando se comercializan bajo denominaciones similares.

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 KAKIGORI SAMMY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por INVERSIONES CALZADO MANA SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a INVERSIONES CALZADO MANA SAS, 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de julio de 2026



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

⁵ **43:** Servicios de heladería; servicios de heladerías; servicios de cafés y restaurantes; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comida japonesa; servicios de cafeterías.