

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 50276

Ref. Expediente N° SD2025/0120063

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 20 de noviembre de 2025, CMG Pepper, LLC, solicitó el registro de la Marca CHIPOTLE (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. 1088, 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 restaurante; Servicios de restaurantes de comidas para llevar.

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° SD2025/0120063

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 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	CHIPOTLE	CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	14164183	10	43	Marca	Registrada	18/12/2035
Nominativa	CHIPOTLES	GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V.	95033128	7	30	Marca	Registrada	29/11/2035

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° SD2025/0120063

El signo solicitado	Las marcas registradas
	CHIPOTLE CHIPOTLES

Jurisprudencia

Esta Dirección encuentra que los signos analizados, el signo solicitado **CHIPOTLE** y los registrados **CHIPOTLE/CHIPOTLES** son similarmente confundibles ortográfica y fonéticamente, al realizar el análisis comparativo de acuerdo con establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la jurisprudencia previamente citada.

En efecto, al apreciar los signos cotejados en su conjunto, se observa que son prácticamente idénticos desde el punto de vista ortográfico, toda vez que ambos coinciden en la denominación “CHIPOTLE”, sin la supresión de la S al final del solicitado sea derrotero de diferenciación alguno frente a la identidad en la extensión vocálica y consonántica previa. En ese sentido, al configurarse tal coincidencia en su composición, es altamente posible que el consumidor interprete que se encuentra ante una variación del signo registrado o una extensión dentro de la misma línea marcaria.

Desde la perspectiva fonética, las denominaciones de los signos se pronuncian de manera prácticamente idéntica, al conservar la misma secuencia sonora y silábica (CHI-PO-TLE), únicamente con la supresión del sonido final de la letra S, lo que produce una similitud significativa en el impacto auditivo que el consumidor identificará y recordará inmediatamente, en particular en contextos de recuerdo imperfecto.

Por su parte, si bien el signo solicitado integra un arte particular, conformado por la denominación del signo con una grafía especial encerrada en un círculo y una ilustración en forma de un ají o pimiento, estos elementos por sí solos no permiten darle la distintividad requerida para superar las similitudes antes denotadas. Por el contrario, la representación gráfica del ají o pimiento refuerza la asociación entre los signos, al evocar un concepto visual coincidente con el elemento denominativo predominante, incrementando así el riesgo de confusión en el público consumidor.

Finalmente, desde el punto de vista conceptual, los signos cotejados evocan la misma idea, toda vez que ambos remiten al término “CHIPOTLE”⁴, el cual identifica una variedad de chile picante de color rojo ladrillo que se utiliza secado al humo. En consecuencia, las denominaciones transmiten un contenido conceptual idéntico al consumidor, quien les atribuirá el mismo significado, circunstancia que refuerza la semejanza existente entre los signos cotejados.

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

⁴ Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, voz «chipotle»: “Variedad de chile picante, de color rojo ladrillo, que se usa secado al humo”.



Ref. Expediente N° SD2025/0120063

conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

43: Servicios de restaurante; Servicios de restaurantes de comidas para llevar.

Los signos registrados identifican:

Expediente 14164183:

43: Servicios de restaurante; servicios de restaurante de comida para llevar.

Expediente 95033128:

30: Todos los productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

Conexidad competitiva entre servicios de la Clase 43 internacional. (Identidad)

Con fundamento en la anterior relación de productos, esta Dirección observa que hay identidad de servicios en los signos cotejados, comoquiera que el signo solicitado pretende identificar los mismos servicios que protege la marca fundamento de la negación dentro de su cobertura para la Clase 43 internacional, tratándose de “servicios de restaurante; servicios de restaurantes de comidas para llevar”; circunstancia que sin efectuar mayor análisis denota que comparten naturaleza, finalidad, y la comercialización a través de los mismos canales, lo que puede llevar al consumidor a error respecto a su origen empresarial.

Conexidad competitiva entre servicios de la Clase 43 internacional y productos de la Clase 30 internacional. (Razonabilidad)

Con fundamento en la anterior relación de productos/servicios y en los factores de conexidad competitiva, esta Dirección advierte que existe riesgo de asociación entre las coberturas cotejadas, en la medida en que se desenvuelven en el mismo mercado de preparación y expendio de alimentos. En ese sentido, los “servicios de restaurante; servicios de restaurante de comida para llevar” –del signo solicitado– se relacionan con “todos los productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza” –de la cobertura del signo solicitado–, toda vez que comparten la finalidad de consumo

⁵ 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° SD2025/0120063

de alimentos, coinciden en canales de comercialización como restaurantes y servicios de preparación de comida, así como en el público consumidor. Dada esta situación, y bajo el principio de razonabilidad, puede generarse en el consumidor la impresión de un mismo origen empresarial de los productos, configurándose un riesgo de asociación que puede incidir en su elección de consumo.

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 las causales de irregistrabilidad establecidas 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 CHIPOTLE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por CMG Pepper, LLC, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a CMG Pepper, LLC, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y 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 3 de julio de 2026



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

⁶ 43: Servicios de restaurante; Servicios de restaurantes de comidas para llevar.