

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 69865

Ref. Expediente N° SD2025/0036415

Por la cual se decide una solicitud de registro

**EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**  
en ejercicio de sus facultades legales y,

**CONSIDERANDO**

Que por escrito presentado el día 22 de abril de 2025, **GENY PATRICIA BONILLA ESPITIA**, solicitó el registro de la Marca **ALIMENTOS DOÑA EMILIA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, **COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS S.A.S** presentó oposición con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

*(...) La sociedad COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS S.A.S se encuentra legitimada para presentar oposición a la marca de la referencia, en la medida en que dicha marca reproduce una expresión similarmente confundible con la expresión nominativa de uno de sus signos distintivos.*

*(...) Se trata de una marca que está compuesta de elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales similares a los de la marca opositora, la cual es una marca solicitada a protección antes que la marca a la que nos oponemos y actualmente se encuentra concedida. Dicha circunstancia genera un riesgo de confusión en el consumidor, que podrá adquirir productos relacionados con la marca objeto de oposición pensando que se trata de un competidor específico, cuando no lo es.*

*(...) Como se podrá observar en los registros de la Superintendencia de Industria y Comercio, COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS S.A.S. posee derechos de exclusividad sobre un signo que hace uso de la expresión ABUELA EMILY dentro de su conjunto marcario y que puede ser confundible por la denominación de la marca objeto de la presente oposición.*

*(...) El signo objeto de oposición se ha solicitado en la clase 30 de la clasificación de Niza, específicamente en el sector de las harinas de maíz y arroz; fuertemente vinculados con el sector de los pasabocas, comidas preparadas y prefritos de la clase 29, solicitada previamente por COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS S.A.S. para su marca ABUELA EMILY SINCE 1997.*

*(...) La falta de distintividad que se predica de la marca ALIMENTOS DOÑA EMILIA, resulta de la similitud ortográfica, fonética y conceptual (DOÑA EMILIA/ABUELA EMILY), las cuales en su conjunto logran ser suficientemente asimilables a la marca solicitada por COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS S.A.S, y por ende, se constituye un riesgo de confusión por asociación directa con los productos de la empresa recurrente, vulnerando así derechos adquiridos por COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS S.A.S, y derechos que goza el consumidor en el mercado.*

<sup>1</sup> 30: Bocaditos a base de harina; harina de maíz; arroz\*; harina de arroz.

Ref. Expediente N° SD2025/0036415

*Lo anterior, sumado al hecho que la marca de GENY PATRICIA BONILLA ESPITIA busca identificar productos relacionados con la clase 30, productos que son complementarios con los que busca distinguir en la clase 29, una de las marcas registradas por COLOMBIANA AGRÍCOLA DE ALIMENTOS S.A.S.*

*(...) Por otro lado, la estructura fonética de las palabras es equiparable, adicionalmente, se evidencia la igualdad fonética con respecto a todas las consonantes y vocales;*

*(...) Para efectos del cotejo de las marcas, se tendrán en cuenta sólo aquellas expresiones no descriptivas, genéricas o explicativas, que pueda tener el signo. Por lo anterior, las expresiones ALIMENTOS y SINCE 1997 no serán tenidas en cuenta dentro del presente análisis, ya que son términos completamente descriptivos que no puede ser apropiados por ningún competidor.*

*Como se observa, se comparten las siguientes expresiones DOÑA EMILIA/ABUELA EMILY, que a simple vista no permiten una diferenciación clara entre ambos tipos de productos y por lo tanto, de competidores.*

*Para un consumidor promedio, las marcas son equiparables entre si*

*(...) Cualquier consumidor medio podrá asociar la marca solicitada como parte de los productos de COLOMBIANA AGRÍCOLA DE ALIMENTOS S.A.S, partiendo además, que ambos signos evocan la idea de ABUELA/DOÑA como un atractivo para el consumidor y confianza de que se trata de productos naturales y con recetas tradicionales como lo haría cualquier abuela dentro del seno de un hogar.*

*Además pertenecen a mercados complementarios como lo son las clases 29 y 30, por lo que fácilmente podrán encontrarse en un mismo estante de venta y ser asociados a COLOMBIANA AGRÍCOLA DE ALIMENTOS S.A.S, cuando no existe relación alguna.*

*(...) Hasta este punto resulta evidente que la marca que se pretende proteger está inmersa en las causales absolutas de irregistrabilidad contenida en los literales b) del artículo 135 y a) del artículo 136 de la Decisión Andina de 2000, ya que el signo solicitado no es distintivo, y por el contrario induce a confusión indirectamente al consumidor acerca de los productos que pretende comercializar.*

*(...) Es claro que ambas marcas se encuentran dentro de clases complementarias como lo son la clase 29 y 30; los dos utilizan las mismas cadenas de comercialización y publicidad, y que adicionalmente, están dirigidos a los mismos consumidores, sin una diferenciación especial o segmentación que permita afirmar que los consumidores de una u otra pudieran ser un nicho especial de mercado; por el contrario se trata de consumidores promedio que buscan todo este tipo de productos en los supermercados al momento de obtener los víveres normales de un hogar promedio.*

Que dentro del término concedido para tal efecto, **GENY PATRICIA BONILLA ESPITIA**, dio respuesta a la oposición argumentando:

*(...) De ese modo, el análisis comparativo entre el signo solicitado y aquel base de la oposición revela diferencias ortográficas significativas a nivel de composición que, desde el punto de vista perceptivo, producen un impacto visual notablemente distinto, pues no se trata, de ninguna manera, de un patrón ortográfico, o incluso de una composición similar en cuanto a sustantivos:*

Ref. Expediente N° SD2025/0036415

ALIMENTOS DOÑA EMILIA

≠

ABUELA EMILY, SINCE 1997

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | I | M | E | N | T | O | S | D | O | Ñ | A | E | M | I | L | I | A |   |
| A | B | U | E | L | A | E | M | I | L | Y | S | I | N | C | E | 1 | 9 | 9 | 7 |

| Signo                    | Marcas Gramaticales                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALIMENTOS DOÑA EMILIA    | 3 palabras<br>19 letras<br>9 sílabas: A-LI-MEN-TOS / DO-ÑA / E-MI-LIA<br>Secuencia vocálica: A-I-E-O / O-A / E-I-I-A<br>Secuencia consonántica: L-M-N-T-S / D-Ñ / M-L                                                 |
| ABUELA EMILY, SINCE 1997 | 4 palabras<br>21 letras<br>4 sílabas: A-BUE-LA E-MI-LY SINCE 1997 (NINE-TEEN NINE-TY-SEVEN)<br>Secuencia vocálica: A-U-E-A / E-I / I-E<br>Secuencia consonántica: B-L / M-L-Y / S-N-C<br>Signo híbrido español-inglés |

(...) No debe perderse de vista que cada una de las marcas contiene más elementos que las distinguen, y, en el caso del signo solicitado, la secuencia EMIL- es apenas una parte de este, por lo que centrar el análisis comparativo en una sola partícula, o en una especulación conceptual (DOÑA no es, de ningún modo, equivalente a ABUELA), resultaría incorrecto pues esta se desnaturalizaría, al separarla en partes que no se conciben de forma independiente<sup>3</sup> . Por el contrario, estos elementos, en conjunto y tal como se designaron por el solicitante, son esenciales para la composición del conjunto marcario, ya que constituyen factores fundamentales para el sentido, la información transmitida y la intención de recordación del solicitante.

(...) Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, dentro del análisis realizado por el honorable Despacho, debe advertirse que EMILIA es un nombre propio en países hispanohablantes<sup>4</sup> , cuyas variaciones tanto en español como en inglés, hacen parte de varias marcas previamente registradas para identificar diversos productos y servicios, entre ellos, por supuesto, en las clases que nos ocupan en el caso concreto. Por lo anterior, se observa una situación de coexistencia pacífica facilitada por las características particulares que componen cada signo registrado.

(...) Teniendo en cuenta dicho criterio, es claro que las diferencias entre los signos comparados son claras al percibirlos de forma fonética, pues cada una de ellas están compuestas por fonemas, desinencias, y sílabas tónicas completamente diferentes, mientras que las sílabas similares no ocupan los mismos espacios sonoros.

Así, los signos se distinguen tanto por el idioma como por la fonología. Las sílabas, sonidos vocálicos y rítmicos son inconfundibles entre sí, por lo que es razonable afirmar que el consumidor, al escuchar o pronunciar los signos en cotejo estará en capacidad de identificar orígenes empresariales distintos:

- / ABUELA EMILY, SINCE 1997 / ALIMENTOS DOÑA EMILIA /
- / ABUELA EMILY, SINCE 1997 / ALIMENTOS DOÑA EMILIA /
- / ABUELA EMILY, SINCE 1997 / ALIMENTOS DOÑA EMILIA /
- / ABUELA EMILY, SINCE 1997 / ALIMENTOS DOÑA EMILIA /



Ref. Expediente N° SD2025/0036415

*(...) En efecto, la marca solicitada tiene una identidad gráfica distintiva que permite desvirtuar el riesgo de confusión alegado por el opositor, partiendo de su tipografía y disposición de elementos, ubicados de forma proporcional*

*(...) De otro lado, basta una apreciación simple para advertir que el signo solicitado de ninguna forma se asemeja a la identidad visual de la marca ABUELA EMILY, SINCE 1997, pues esta consiste en un gráfico completamente distinto, donde predomina la figura de una mujer mayor*

*(...) Es así como, en el caso concreto debe atenderse a las mencionadas diferencias entre los signos cotejados y las especificidades de los productos que pretenden identificar, las cuales son suficientes para desvirtuar el riesgo de confusión argumentado por el opositor.*

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

### Causales de irregistrabilidad en estudio

#### Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

*“No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*b) carezcan de distintividad”.*

#### Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores”*.

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella”*.

<sup>2</sup>Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

<sup>3</sup>Op. Cit.

Ref. Expediente N° SD2025/0036415

El tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos<sup>4</sup>”*.

#### 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 tercero<sup>5</sup>, 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 registrada<sup>6</sup>.

<sup>4</sup>Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

<sup>5</sup> •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. (...).

<sup>6</sup> 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° SD2025/0036415

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

Análisis de la causal establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

En primer lugar, esta Dirección observa que la opositora **COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS S.A.S** indicó en su escrito como fundamento de negación la causal de irregistrabilidad correspondiente al literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, es decir, carencia de distintividad. Sin embargo, todas sus argumentaciones fácticas corresponden a la eventual confundibilidad del signo solicitado frente a otro signo anteriormente registrado, lo cual no corresponde a la precitada causal. Incluso se encuentra que el opositor afirma expresamente lo siguiente:

*“(…) La falta de distintividad que se predica de la marca ALIMENTOS DOÑA EMILIA, resulta de la similitud ortográfica, fonética y conceptual (DOÑA EMILIA/ABUELA EMILY), las cuales en su conjunto logran ser suficientemente asimilables a la marca solicitada por COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS S.A.S, y por ende, se constituye un riesgo de confusión por asociación directa con los productos de la empresa recurrente, vulnerando así derechos adquiridos por COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS S.A.S, y derechos que goza el consumidor en el mercado.”.*

Por tal razón, al existir una norma especial que contempla literalmente los argumentos del opositor, esta Dirección procederá a efectuar el análisis de la causal correcta que también fue alegada por los observantes.

Confundibilidad con marcas previamente registradas

La marca opositora es la siguiente:

| Tipo  | Signo                       | Titular                                | Expediente     | Niza | Clase | Trámite | Estado     | Vigencia     |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|------|-------|---------|------------|--------------|
| Mixta | ABUELA EMILY,<br>Since 1997 | COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS S.A.S | SD2020/0034010 | 11   | 29    | Marca   | Registrada | 22 feb. 2031 |

Facultad oficiosa de la Administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irregistrabilidad.



Ref. Expediente N° SD2025/0036415

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales<sup>7</sup> ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

- “1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de la misma no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada, trayendo de oficio las causales de irregistrabilidad que considere relevantes.

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 | DULCES EMILITA, EMILITA DESDE 1947 | DULCES EMILITA SAS | SD2024/0119970 | 12   | 30    | Marca   | Registrada | 03 sept. 2035 |

Los signos a comparar son los siguientes:

| Signo solicitado                                                                    | Signos opositores                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

<sup>7</sup> Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0036415



Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

*“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”<sup>8</sup>*

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

*“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.*

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

<sup>8</sup> TJCA, Proceso N° 49-IP-2016



Ref. Expediente N° SD2025/0036415

*Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.*

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)"<sup>9</sup>*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas<sup>10</sup> para el cotejo entre los mismos:

### Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento denominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- a) ***Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.*** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- b) ***Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) ***Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***
- d) ***Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***
- e) ***Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***
- f) ***Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos."***<sup>11</sup>

### Análisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por las expresiones **ALIMENTOS DOÑA EMILIA**, rodeados por una circunferencia que cierra en una hoja dispuesta encima de la palabra **EMILIA**. Por su parte, la marca fundamento de oposición es de naturaleza mixta conformada por las expresiones **ABUELA EMILY SINCE 1997**, junto a la figura de una mujer mayor, con pelo canoso y gafas. Finalmente el signo antecedente es de naturaleza mixta conformado por las expresiones **DULCES EMILITA, EMILITA DESDE 1947**, en una letra estilizada.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son conceptual, ortográfica y fonéticamente (o visualmente) similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce parte relevante de los signos antecedentes.

<sup>9</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

<sup>10</sup> "Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014".

<sup>11</sup> TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0036415

Se debe precisar que 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 protegidos con estas marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado, consistente en las expresiones ALIMENTOS **DOÑA EMILIA**, incorpora el mismo nombre femenino personal que caracteriza a las marcas ya registradas: **ABUELA EMILY** SINCE 1997 y **DULCES EMILITA, EMILITA** DESDE 1947; bajo la diferencia que en el caso del signo opositor se utiliza su escritura anglosajona **EMILY**, sin embargo, su estructura gramatical resulta semejante para transmitir la misma percepción ideológica y una fonética igual dado que en el caso del signo solicitado se limita a adicionar la vocal A, siendo idénticos los grafemas restantes desde el su percepción sonora. Además, de lo anterior, entre los adjetivos que acompañan al nombre, como son **DOÑA** y **ABUELA**, si bien son nominalmente dos expresiones diferentes, ambos casos se utilizan para referencia a personas mayores, adultas, que transmiten respeto, por lo que en su conjunto, el consumidor estaría en capacidad de asociar ambos signos con un mismo origen empresarial. ahora, frente al signo antecedente, el único cambio es que modifica su acepción del diminutivo **EMILITA**, a su término neutro **EMILIA**, sin que este cambio modifique la percepción derivada de compartir el mismo nombre personal.

Así las cosas, encontramos que la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce parte de las marcas registradas<sup>12</sup>, la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del mismo nombre personal femenino **EMILIA / EMILY / EMILITA** en los signos distintivos comparados, causa irremediabilmente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca, ya que el signo solicitado reproduce en parte a las marcas registradas.

En efecto, la confundibilidad indirecta<sup>13</sup> se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba.

Frente a la comparación originada entre una marca compuesta que reproduce idéntica o sustancialmente a una marca ya registrada el Tribunal de Justicia Andino, se ha manifestado en varias ocasiones de la siguiente forma: “Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos

<sup>12</sup> El Tribunal de Justicia Andino, Proceso 13-IP-2001, en un caso similar al estudiado, donde la marca solicitada a registro es una marca compuesta en la cual uno de sus vocablos es idéntico a una marca registrada, se pronunció en los siguientes términos: “...La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza. En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial.”

<sup>13</sup> Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca **PALMA FRIT**: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

(...)

“Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.”

Ref. Expediente N° SD2025/0036415

u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”.<sup>14</sup>

Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Así las cosas, esta Dirección considera que las semejanzas existentes entre las mismas son determinantes de confusión indirecta.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

### Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

**30:** Bocaditos a base de harina; harina de maíz; arroz\*; harina de arroz.

Los signos confrontados identifican:

| Expedientes           | Productos                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SD2024/0119970</b> | <b>(30):</b> Barras de turrón cubiertas de chocolate; salsas de chocolate; trufas de chocolate.                                |
| <b>SD2020/0034010</b> | <b>(29):</b> Yucas, papas y patacones congelados; alimentos congelados, confituras, prefritos y pasabocas; comidas preparadas. |

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 Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

### Razonabilidad

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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. (...)”<sup>15</sup>.

Al analizar la cobertura de los signos en conflicto, esta Dirección encuentra que pese a que en el presente caso se ubica en diferentes clases del nomenclador internacional, son competitiva y razonablemente conexos.

<sup>14</sup> Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-IP-98 , marca PALMA FRIT

<sup>15</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0036415

Lo anterior, toda vez que de acuerdo a la realidad del mercado, es cada vez más frecuente que el empresario que se desempeña en una actividad específica dentro del sector alimenticio decida ampliar su portafolio de negocios e incursione en otro tipo de alimentos que contribuyan a su esquema empresarial, al consistir en productos que suplen necesidades alimenticias y de saciar el hambre.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Aunado a lo anterior, es de público conocimiento que los productos antes mencionados se ponen al alcance del consumidor a través de similares canales de comercialización, hecho que genera mayor riesgo de conexidad, causando en el consumidor una falsa expectativa, pues es posible que este asuma de manera equívoca que cuentan con un único origen empresarial.

Por lo anterior es que se predica que estos productos pueden compartir los mismos canales de comercialización, mismos medios publicitarios y promocionales, en donde además es usual que se predique el uso conjunto, lo que incrementa el riesgo de confusión en el consumidor.

### Conclusión

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:** Declarar fundada la oposición interpuesta por **COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS S.A.S.**

**ARTÍCULO 2:** Negar el registro de la Marca **ALIMENTOS DOÑA EMILIA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>16</sup>, solicitada por **GENY PATRICIA BONILLA ESPITIA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO 3:** Notificar a **GENY PATRICIA BONILLA ESPITIA**, solicitante del registro y a **COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS S.A.S** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

<sup>16</sup> 30: Bocaditos a base de harina; harina de maíz; arroz\*; harina de arroz.

Resolución N° 69865

Ref. Expediente N° SD2025/0036415

**ARTÍCULO 4:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 12 de septiembre de 2025



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**