

Señor Jefe de la
División de Signos Distintivos
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia : Expediente No. SD2025/0075232
Solicitante : FERNANDO COY PINEDA
Opositor : DIFFERENZA LTDA.
Asunto : Demanda de irregistrabilidad a la solicitud de registro de marca mixta
FERENZZA, clase 30 Internacional.
Gaceta : 1076 del 19 de agosto de 2025

I. DEMANDA DE IRREGISTRABILIDAD A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA MIXTA FERENZZA, EN LA CLASE 30 INTERNACIONAL.

PRESENTACION DE PODER.

Con el objeto de adelantar la presente demanda de advertencia de irregistrabilidad, presento ante su Despacho el poder otorgado por la sociedad DIFFERENZA LTDA., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C.

II. DEMANDA DE IRREGISTRABILIDAD.

Me permito formular demanda de irregistrabilidad contra la marca mixta **FERENZZA**, para distinguir productos de la clase 30 Int., que pretende registrar el señor FERNANDO COY PINEDA., domiciliado en el Municipio de Guamal, Meta, la cual se tramita en el expediente No.SD2025/0075232.

III. PRETENSIONES

La presente demanda tiene como petición principal que se niegue la solicitud de registro de la marca mixta **FERENZZA**, para distinguir productos de la clase 30 Internacional, que pretende registrar el señor FERNANDO COY PINEDA.

IV. HECHOS

PRIMERO: El señor FERNANDO COY PINEDA., presentó ante su Despacho, solicitud de registro de la marca mixta **FERENZZA**, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 Internacional, bajo expediente No. SD2025/0075232

SEGUNDO: La publicación de la presente solicitud, se realizó en la Gaceta de Propiedad Industrial No.1076 de fecha 19 de agosto de 2025.

TERCERO: De acuerdo, con el Artículo 14 del Código Contencioso Administrativo:

“Cuando de la misma petición o de los registros que lleve la autoridad, resulte que hay terceros determinados que pueden estar directamente interesados en las resultas de la decisión, se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. (...)”

CUARTO: Del mismo modo, de acuerdo con el Artículo 15, ibidem,

“Cuando de la misma petición aparezca que terceros no determinados pueden estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión, el texto o un extracto de aquella que permita identificar su objeto, se insertará en la publicación que para el efecto tuviere la identidad, o en un periódico de amplia circulación nacional o local, según el caso.”

V. ANALISIS DE LOS MOTIVOS EN QUE SE BASA LA DEMANDA DE IRREGISTRABILIDAD

PRIMERO : La sociedad DIFFERENZA LTDA., es legítima titular del siguiente registro de marca en Colombia:

MARCA REGISTRADA EN COLOMBIA

MARCA	CLASE	CERTIFICADO	VIGENCIA
DIFFERENZA	05, 30 35	780134	25 de junio de 2035

SEGUNDO :El literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que:

“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”

El signo que se pretende registrar se encuentra previsto dentro de las causales enunciadas en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, el cual mantiene todas y cada una de las condiciones para no obtener registro, tal como:

1. Sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente registrada. En efecto el signo solicitado es totalmente idéntico a la marca registrada por mi mandante.
2. Se solicite su registro para los mismos productos o servicios. El signo solicitado pretende proteger productos conexos con los servicios de la marca registrada por mi mandante.
3. Su uso cause riesgo de confusión o de asociación. Al ser los signos evidentemente idénticos, se establece la confusión en el consumidor.

La confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

El signo solicitado cumple con las causales de irregistrabilidad, enunciadas en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por tanto su Despacho no puede admitir a registro, un signo que es absolutamente idéntico a la marca registrada por mi mandante.

TERCERO : La Doctrina y la Jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han establecido varias reglas o caminos para realizar el análisis de la semejanza existente entre marcas en conflicto, señalando que ellas deben realizarse, en tres ámbitos: el gramático-visual, el fonético-auditivo y el conceptual, señalando que la existencia de semejanza en cualquiera de esos ámbitos será suficiente para concluir que los signos son confundibles, en cuyo caso se debe proteger a la marca previamente registrada, solicitada o usada, por tener mejor y preferente derecho, respecto del signo posteriormente solicitado. En el caso en análisis procederemos a realizar el cotejo marcario:

1. SIMILITUD GRAMATICO-VISUAL

Esta radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. Desde este punto de vista observamos que el signo solicitado se reproduce de manera idéntica con la marca registrada por mi mandante, en especial en su parte nominal

COMPARACION SIMULTANEA

MARCA REGISTRADA

DIFFERENZA 

MARCA SOLICITADA

Ferenzza 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado respecto a la comparación entre marcas mixtas 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 habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

En efecto, las marcas en estudio se tienen como marcas mixtas cuyo elemento predominante en los conjuntos marcarios son los denominativos, El conjunto marcario solicitado en su parte nominal reproduce parte de la marca registrada, cuyos elementos gramaticales son los mismos como FERENZZA/FERENZA

Con el fin de tener mayores criterios en la confrontación que nos ocupa, es pertinente señalar los comentarios que sobre el caso que nos ocupa, indica 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”.

En el presente caso, la marca solicitada denota una misma idea o concepto al de la marca de mi representada.

La doctrina y la jurisprudencia, señalan como parte principal de un conjunto marcario mixto, su parte nominal, esto es, las palabras que se destacan, pues son ellas las que en un primer impacto visual reconoce el consumidor, caso el nuestro en el que el usuario caerá en confusión al creer que se trata de la misma marca, a la cual le suprimieron la partícula inicial **DI** por ser ésta un nuevo producto.

En materia de marcas existe lo que la doctrina ha denominado “memoria en imperfecto”, que consiste precisamente en que los consumidores guardan en su memoria (o retienen en su memoria) solamente aquellos rasgos o partes nominativas que predominan en las marcas y, al encontrarse con nuevos signos que tengan los mismos rasgos característicos o las mismas partes nominativas características, inmediatamente se produce el fenómeno de la asociación o identidad, creyendo el consumidor que se encuentra frente a la misma marca y, por consiguiente, ante productos provenientes del mismo fabricante y con idéntica calidad.

Gramaticalmente los signos se presentan bajo las mismas palabras, vocales, sílabas y consonantes, como:

DIFFERENZA **FERENZZA**

La parte solicitante copia en efecto el contexto gramatical de la marca registrada DIFFERENZA, a la cual le suprime la partícula inicial **DI** y le modifica al conjunto las letras **F** y **Z**, donde suprime una F y duplica una Z, pero manteniendo las mismas letras de la marca registrada.

2. CONFUSION FONETICA

La sucesión de las vocales en el mismo orden habla en favor de la identidad de las marcas comparadas porque la escala o sucesión de las vocales tiene una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. Acá se juega un papel determinante como es, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación. En este caso la resonancia se reproduce de manera idéntica, tal como lo observamos en este cotejo secuencial.

**/DIFFERENZA /FERENZZA /DIFFERENZA /FERENZZA /
/DIFFERENZA /FERENZZA /DIFFERENZA /FERENZZA /
/DIFFERENZA /FERENZZA /DIFFERENZA /FERENZZA /**

Los signos se escuchan de manera idéntica, auditivamente emiten la misma sonoridad.

En atención a dicha identidad, el Tribunal del Acuerdo de Cartagena en el proceso 9-IP-94 señala que:

“Entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona el comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gramática y fonética”.

Al respecto, el tratadista JORGE OTAMENDI, en su obra DERECHOS DE MARCAS, señala:

“La confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tienen una fonética similar. Esta pronunciación puede ser correcta o deformada, lo que importa es cuál es la pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión”

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que ambas marcas son idénticas y por lo tanto confundibles frente al público consumidor.

3. CONFUSION IDEOLOGICA

En el presente caso, dicha confusión conlleva al público consumidor a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica.

Los signos emiten un concepto similar, por su composición gramatical, donde el signo solicitado es caracterizado por la toma de segmentos parciales de la marca registrada, lo que en un primer evento visual confundirá al consumidor a quien en su mente se emitirá un similar concepto, por el mismo contexto gramatical.

Al respecto el Doctor JORGE OTAMENDI, en su obra TRATADO DE MARCAS, páginas 153 y 154, señala:

(...) SIMILITUD CONCEPTUAL DE PALABRAS

Es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la presentación o evocación de una misma cosa, característica o idea que le impide al consumidor distinguir una de otra.

El contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna. Esto porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable”.

CUARTO : La marca solicitada, no cumple con los requisitos fundamentales para obtener el registro pretendido, toda vez que contraviene el Art.135 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual establece:

“Art. 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”

Dicho artículo contiene el elemento esencial que a criterio de la norma comunitaria deben estar presente en una marca para que sea posible su registro. La distintividad o capacidad para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca ya que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores, el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño.

Una marca no es distintiva cuando exista el riesgo de confusión por ser idéntica o similar a una ya registrada o solicitada a registro con anterioridad a la solicitud actual de registro. Tampoco es distintiva una marca que, por su carácter de usual, o por su genericidad producen la amenaza de engaño o de error en el público consumidor, por lo cual no pueden ser registrados.

Se puede ver claramente que se busca proteger de esta manera al titular de la marca o el signo protegido frente a actos de competencia desleal y de esta forma se busca también proteger a los consumidores de ser engañados ya que adquieren un producto o servicio buscando otro:

“Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado”¹

QUINTO : Uno de los principios que rige el Derecho Marcario es el de la Especialidad de Clases, en virtud del cual el registro de una marca otorga protección a su titular únicamente respecto de la clase en la cual fueron registrados los productos o servicios, por lo que una misma denominación o denominaciones similares pueden estar a nombre de diferentes titulares en diferentes clases.

Sin embargo, éste no es un principio absoluto en tanto permite dos excepciones como es el caso de las marcas notorias conocidas y cuando el uso de una marca para servicios o productos de clases distintas es susceptible de inducir a error a los consumidores. A continuación, hacemos relación a este tipo de clases, las cuales, por su naturaleza, se convierten en marcas conexas, como se presenta en nuestro caso, las cuales inducen a que el público consumidor disponga de productos de la clase 30 Internacional bajo el signo **FERENZZA**, convencido de que se trata del mismo origen empresarial de los productos de la clase 30 Internacional, distinguidos con la misma marca **DIFFERENZA**.

A continuación demostraremos las identidades existentes en la protección de productos, como:

DIFFERENZA – CLASE 30 INT.	FERENZZA – CLASE 30 INT.
Harinas y preparaciones a base de cereales, cereales procesados, levadura, linaza para la alimentación; fécula para uso alimenticio, fermento [levadura], infusiones que no sean para uso médico, cereales; ricos en proteínas; harinas y preparaciones a base de cereales; edulcorantes naturales; 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.	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.

Es claro que los productos solicitados con la marca **FERENZZA** son los mismos de la marca registrada **DIFFERENZA**.

SEXTO: Siendo evidente que la presente solicitud para el registro de la marca mixta **FERENZZA** se encuentra comprendida dentro de las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486, en atención a que las marcas en conflicto son **EVIDENTEMENTE IDENTICAS** y se destinan a distinguir la misma clase de productos, respetuosamente solicito que se declare inadmisibile la solicitud de registro de la marca mixta **FERENZZA** en la clase 30 Internacional.

VI. PRUEBAS.

Solicito la práctica y reconocimiento de las siguientes pruebas:

1. Que se certifique por Secretaría de su Despacho, sobre la titularidad y vigencia del siguiente registro de marca:

MARCA REGISTRADA EN COLOMBIA

MARCA	CLASE	CERTIFICADO	VIGENCIA
DIFFERENZA	05, 30 35	780134	25 de junio de 2035

VII. DERECHO

En derecho me fundamento en las siguientes normas:

1. Artículos 136 literal a) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas pertinentes.
2. Código Contencioso Administrativo, artículos 14 y 15.

VIII. ANEXOS

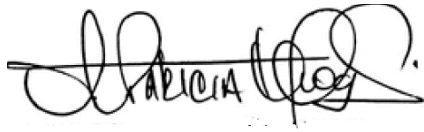
1. Poder legalmente a mí conferido.

IX. NOTIFICACIONES

1. Mi poderdante y yo, recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi dirección e-mail cym.abogados.ltda@gmail.com

Bogotá D.C., octubre de 2025

Señor Jefe.



ALBA PATRICIA MUÑOZ DAZA
T.P.182.455 del C.S. de la J.