

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 83244

Ref. Expediente N° SD2025/0036006

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 21 de abril de 2025, **WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ RUALES**, solicitó el registro de la Marca **ACEITE DON FRITO PREMIUM** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, **C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 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 y Artículo 137 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Indicios de competencia desleal.

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

*(...) Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el signo solicitado es un signo nominativo y las marcas registradas son mixtas, por lo que el cotejo entre el signo ACEITE DON FRITO PREMIUM y las marcas FRYTOL de mi representada, debe hacerse sobre el elemento denominativo de ambos.*

*(...) De los signos cotejados se observa que entre el signo cuestionado “ACEITE DON FRITO PREMIUM” y las marcas registradas “FRYTOL” existe similitud ortográfica, fonética y conceptual, teniendo en cuenta que ambos signos comparten la raíz léxica y sonora “frito”, la cual constituye el elemento central y de mayor fuerza distintiva en cada uno de los signos. Esta raíz hace alusión directa al proceso de freír, función intrínseca de los productos que identifican, aceites comestibles. Es importante precisar que las palabras “aceite” y “premium” son términos meramente descriptivos: el primero hace referencia al producto en sí, y el segundo a una característica comercial o publicitaria que alude a una supuesta calidad superior. Por tratarse de expresiones genéricas que no aportan distintividad, deben excluirse del análisis comparativo.*

*Una vez descartados los elementos genéricos, se evidencia que ambos signos comparten una raíz fonética derivada del verbo “freír”, reforzando la asociación sonora entre los signos. Esta coincidencia en la idea de uso (freír) y en la carga sonora (fri-to/fry-to) incrementa el riesgo de que el consumidor asocie*

<sup>1</sup> **29:** Aceite comestible de linaza; aceite comestible de lino; aceite de aguacate; aceite de ajonjolí; aceite de almendras comestibles; aceite de almendras para uso alimenticio; aceite de argán para cocinar; aceite de argán para uso culinario; aceite de cacahuete; aceite de cacahuete [para alimentación]; aceite de cacahuete para uso alimenticio; aceite de cacahuete para uso culinario; aceite de canola; aceite de canola para uso alimenticio; aceite de canola para uso culinario; aceite de cocina; aceite de coco para uso alimenticio; aceite de colza; aceite de colza para uso alimenticio; aceite de colza para uso culinario; aceite de girasol; aceite de girasol para uso alimenticio; aceite de girasol para uso culinario; aceite de linaza para uso alimenticio; aceite de maíz; aceite de maíz para uso alimenticio; aceite de nuez; aceite de nuez de palma para uso alimenticio; aceite de nuez de palma para uso culinario; aceite de oliva extra virgen para uso culinario; aceite de oliva para uso alimenticio; aceite de oliva para uso culinario; aceite de oliva virgen extra para uso alimenticio; aceite de oliva virgen extra para uso culinario; aceite de palma para uso alimenticio; aceite de palma para uso culinario; aceite de perilla para uso alimenticio; aceite de perilla para uso culinario; aceite de semillas de amapola; aceite de semillas de amapola para uso culinario; aceite de semillas de calabaza; aceite de semillas de calabaza para uso alimenticio; aceite de semillas de calabaza para uso culinario; aceite de semillas de camelia para alimentación; aceite de semillas de camelia para uso alimentario; aceite de semillas de quinua; aceite de sésamo; aceite de sésamo para uso alimenticio; aceite de soja para uso culinario; aceite en spray para la cocina; aceite orgánico de coco para uso culinario; aceite para cocinar; aceites animales para alimentación; aceites animales para uso alimenticio; aceites animales para uso culinario; aceites comestibles; aceites para cocinar; aceites para uso alimenticio; aceites vegetales para uso alimenticio; aceites vegetales para uso culinario; aceites y grasas comestibles; aceites y grasas para uso alimenticio.

Ref. Expediente N° SD2025/0036006

*erróneamente el signo solicitado con las marcas registradas, más aún cuando los productos comparten naturaleza, uso y canales de comercialización.*

*Por tanto, resulta evidente que la pronunciación del signo solicitado gira en torno al término “frito”, que guarda una relación sonora directa con “FRYTO” en “FRYTOL”. Dicha proximidad fonética y conceptual puede inducir al consumidor promedio a asociar erróneamente el signo solicitado con las marcas registradas, al suponer que existe un vínculo empresarial entre ambos, particularmente por la coincidencia fonética y conceptual del componente dominante compartido. Esta posibilidad de confusión se acentúa al considerar que ambos signos identifican productos de la clase 29. Cabe resaltar, además, que “FRYTOL” son marcas de alta recordación fonética, lo que la hace particularmente vulnerable a asociaciones indebidas cuando otro signo incorpora expresiones como “frito” como elemento central de la denominación, tal como ocurre con el signo solicitado.*

*(...) Las marcas “FRYTOL” ha sido ampliamente posicionadas en el mercado como identificadoras de aceites comestibles, en particular aquellos destinados a la fritura, mientras que el signo solicitado “ACEITE DON FRITO PREMIUM” refuerza la misma noción conceptual al emplear expresamente la palabra “frito”, la cual alude de forma directa a la función y destino del producto. Por estas razones, la similitud ideológica entre los signos se configura con claridad, al compartir una identidad conceptual centrada en el uso culinario específico del producto. Esta coincidencia incrementa de forma significativa el riesgo de confusión en el mercado, especialmente considerando que los consumidores no realizan un análisis técnico de los signos, sino que los interpretan de manera global, intuitiva y asociativa.*

*(...) Considerando el comportamiento habitual del consumidor en el mercado, quien actúa con un nivel de atención medio, sin realizar análisis detallados o técnicos, es razonable concluir que podría fácilmente atribuir una misma procedencia empresarial a ambos signos, o bien suponer que existe algún vínculo económico, comercial o de respaldo entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas por C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S.*

*(...) Como se ha explicado, permitir el registro del signo solicitado no solo vulneraría los derechos marcarios de mi representada, C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S., sino que también afectaría gravemente el interés del consumidor. La coexistencia de signos confundibles en grado relevante, especialmente dentro del mismo sector de productos, compromete la función distintiva de la marca y da lugar a una inevitable asociación errónea por parte del público.*

*(...) Esto se agrava si se considera que el signo solicitado, ACEITE DON FRITO PREMIUM, puede ser percibido como una nueva presentación o una línea complementaria de los productos ya identificados con las marcas FRYTOL, cuya trayectoria en el mercado es ampliamente reconocida.*

*(...) Aplicando estos criterios al presente caso, se advierte que el signo solicitado busca protección en la clase 29 mientras que las marcas registradas de mi representada, C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S., se encuentran amparadas en las clases 30 y 29. No obstante, conforme a la interpretación del Tribunal, el análisis no puede limitarse a la coincidencia o diferencia de clases, sino que debe atender a la realidad del mercado y al comportamiento del consumidor promedio. En este sentido, los productos amparados por ambos signos podrían ser fácilmente confundidos o percibidos como relacionados, ya sea por su posible intercambiabilidad, por su uso complementario, o porque el contexto del mercado hace razonable que el consumidor infiera una procedencia empresarial común.*

Ref. Expediente N° SD2025/0036006

*(...) (i) Sustituibilidad*

*En cuanto al criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, al analizar los productos revindicados con el signo solicitado y los productos protegidos por las marcas registradas FRYTOL, es evidente que estos se pueden considerar sustitutos razonables para el consumidor. Frente a la clase 29, se puede apreciar con claridad que los productos comprendidos tienen puntos de conexión funcional y comercial relevantes. Si bien el signo solicitado identifica una amplia gama de aceites comestibles específicos (de oliva, palma, girasol, coco, sésamo, entre otros), y las marcas registradas FRYTOL cobijan “aceites y especialmente grasas comestibles”, ambos signos apuntan al mismo segmento de mercado y cumplen una finalidad alimentaria idéntica: la preparación y cocción de alimentos, en particular mediante fritura. En este sentido, el consumidor promedio podría optar indistintamente por uno u otro al buscar un aceite o grasa comestible para fines culinarios, sin establecer distinciones técnicas entre variedades o tipos de aceite, lo cual refuerza la posibilidad de intercambio o sustitución en los puntos de venta. Por lo tanto, existe un alto grado de sustituibilidad entre los productos de FRYTOL y los productos identificados por el signo ACEITE DON FRITO PREMIUM, toda vez que ambos satisfacen necesidades similares en el contexto de la alimentación cotidiana y comparten canales de comercialización, uso doméstico y posicionamiento funcional.*

*(...) Respecto al grado de sustituibilidad o intercambiabilidad de los productos de la clase 29 del signo solicitado con los productos de la clase 30 del signo de mi representada también es evidente la existencia de una relación de intercambiabilidad desde el punto de vista del uso alimentario. Mientras el signo solicitado identifica diversas clases de aceites comestibles (girasol, palma, coco, oliva, etc.) destinados a la cocción, fritura y preparación de alimentos, las marcas registradas FRYTOL, además de proteger aceites y grasas comestibles en la clase 29, ampara en la clase 30 productos alimenticios preparados para consumo como pan, pastelería, galletas, productos de pastelería y confitería, salsas, los cuales en su mayoría, son elaborados utilizando aceites vegetales o grasas comestibles como insumo esencial.*

*(...) De esta comparación se evidencia que bajo las marcas FRYTOL, mi representada protege productos cuya preparación o consumo habitual requiere el uso directo de aceites comestibles como insumo esencial. En efecto, el consumidor que adquiere harinas, masas para productos de pastelería y repostería, también requiere, en muchos casos, aceite para su preparación o cocción, lo cual convierte al aceite en un producto funcionalmente sustituible según el hábito del consumidor: puede optar por comprar productos ya preparados o elaborarlos en casa usando aceite como ingrediente base. Esta realidad del mercado incrementa la probabilidad de que el consumidor medio perciba ambos signos como provenientes del mismo origen empresarial o económico, especialmente considerando que comparten finalidad culinaria, puntos de venta, canales de distribución y hábitos de consumo alimentario.*

*(...) Tomando lo anterior, esta relación se aprecia con claridad al analizar los productos que pretende identificar el signo solicitado bajo la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza frente a los productos protegidos por las marcas registradas de mi representada bajo la clase 30. A saber, los distintos tipos de aceites comestibles reivindicados en el signo solicitado, como aceite de girasol, de canola, de palma, de oliva y otros aceites vegetales, guardan una clara relación de complementariedad con productos como harinas, preparaciones a base de cereal, masa para productos de pastelería y repostería protegidos por las marcas registradas FRYTOL. En efecto, los aceites comestibles actúan como insumos esenciales en la elaboración de alimentos con los productos de la clase 30, ya sea para su preparación industrial o su cocción en el entorno doméstico. Por tanto, la existencia y comercialización de*

Ref. Expediente N° SD2025/0036006

*los productos identificados por el signo solicitado supone y genera la necesidad de uso o consumo de los productos terminados identificados por mi representada, lo cual constituye una relación de complementariedad funcional directa entre ambas categorías.*

*(...) (iii) Razonabilidad*

*También, es claro que, considerando la realidad del mercado, los consumidores pueden asumir como razonable que los productos en cuestión provienen del mismo empresario – razonabilidad. En cuanto a la clase 29, el riesgo de asociación es evidente, pues el signo solicitado pretende registrar una amplia gama de aceites comestibles vegetales y animales, los cuales ya se encuentran amparados por las marcas registradas FRYTOL dentro de esta misma clase, especialmente bajo la categoría “aceites y especialmente grasas comestibles”.*

*Ahora bien, los productos registrados por mi representada en la clase 30, tales como harinas, productos de panadería, pastelería, confitería, masas, salas, y panes, guardan una relación directa con los aceites del signo solicitado, en tanto los últimos son comúnmente utilizados como ingredientes esenciales para la preparación, fritura o cocción de los productos mencionados.*

*(...) 2.3 Protección al consumidor y configuración de actos de competencia desleal.*

*Es importante anotar que la confundibilidad de los signos explicada en el acápite anterior no solo afecta a C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S., como titular de las marcas registradas FRYTOL, sino que también afecta a los consumidores, en tanto que no podrían identificar el origen empresarial de los productos que compran. Por esta razón, de otorgar el registro del signo solicitado, se estaría privando al público consumidor de la protección que le brinda la legislación a este respecto: las marcas que existan en el mercado deben ser suficientemente distintivas para que el consumidor pueda diferenciar productos provenientes de una u otro origen empresarial.*

*(...) Esto no solo perjudica al consumidor y a mi representada, sino que puede incluso, configurar las conductas de competencia desleal de desviación de clientela, imitación, engaño, aprovechamiento de la reputación ajena y confusión, en tanto que el signo solicitado podría estar aprovechándose de la reputación y experiencia que la empresa de mi representada, C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S., ha creado en el mercado, a través de prestaciones y productos originales que los singularizan de los demás en el mercado.*

*(...) En cuanto al acto desleal de confusión se tiene que, en este caso, la similitud de los signos podría llegar a generar un riesgo de confusión directa e/o indirecta en el consumidor, al creer este que se trata de los mismos productos, o por el contrario, si pudiera llegar a diferenciarlos, se generaría un riesgo de confusión en el consumidor al creer este que los productos que se ofrecen con el signo ACEITE DON FRITO PREMIUM tienen un mismo origen empresarial que los productos de las marcas FRYTOL de mi representada.*

*(...) Respecto al acto desleal de explotación de la reputación ajena, se encuentra demostrado por una parte -tal como quedó expuesto en el primer acápite y en el presente- que mi representada ostenta una importante reputación mercantil susceptible de aprovechamiento por el solicitante del signo ACEITE DON FRITO PREMIUM y, del otro, que existen indicios razonables para presumir que la sociedad titular del signo solicitado, al solicitar el registro marcario fundamento de la presente oposición, se valdría de la reputación de mi representada para promocionarse ante el público.*

Ref. Expediente N° SD2025/0036006

Que dentro del término concedido para tal efecto, **WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ RUALES**, **NO** dio respuesta a la oposición presentada.

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 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>2</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>3</sup>.

<sup>2</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>3</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

Ref. Expediente N° SD2025/0036006

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.

### Artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que *“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”*.

### Concepto de la norma

El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. En tal sentido, esta causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal e impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

El presupuesto de aplicación de la causal se sustenta en la Cláusula General de Competencia establecida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

*“PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.*

*En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”*.

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refiere a la causal consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 en los siguientes términos:

*“(…) La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.*

---

(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° SD2025/0036006

*Por lo tanto, en el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba tratados, la autoridad nacional competente deberá establecer si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusión", es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca, esto es cuando un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.*

*(...) Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro".*

*En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.<sup>4</sup>*

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que para que estemos en presencia de indicios de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca, se deben presentar los siguientes presupuestos:

- a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal y por tanto,
- b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esto significa que debe existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal.

Así las cosas, el artículo 137 contiene una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva, que tiene por objeto evitar que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal debido al monopolio que otorga el registro marcario.

Nótese que la marca cumple diversas funciones en el mercado; a saber,

- a. Diferencia los productos y servicios que se ofertan
- b. Es indicadora de la procedencia empresarial
- c. Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- d. Concentra el Good Will del titular de la marca.
- e. Sirve de medio para publicitar los productos o servicios

<sup>4</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 279-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0036006

Así, las marcas sirven como un mecanismo de protección al consumidor a través de sus funciones distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, evitando que se genere en el mercado engaño o confusión por equivocadas apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos.<sup>5</sup>

En tal sentido, las marcas presentan una faceta positiva, que implica para su titular el derecho de uso exclusivo de su signo de manera directa o bien, la autorización de uso a terceros (licenciamiento); una faceta negativa, que supone la potestad de prohibir a terceros el uso no autorizado del signo o bien de solicitar el resarcimiento del daño causado por la ejecución de tal conducta; y una faceta informativa, comoquiera que permite a los consumidores determinar el origen empresarial de los productos o servicios, e inferir a partir de ello la calidad de los mismos, derivado del vínculo surgido entre la calidad de los productos o servicios y un origen empresarial determinado. En otras palabras, la faceta informativa de las marcas permite a los consumidores adelantar un ejercicio de asociación comercial y por tanto facilitan la toma de decisiones relacionadas con la adquisición de productos o la contratación de servicios.

De manera que, si la concesión de una marca legitima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad de una solicitud de registro, debe observar si existen indicios razonables para inferir que, con la solicitud de registro, que en caso de ser exitosa otorgará un derecho de exclusiva para su titular, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, este Despacho a la luz de lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado.

Debe destacarse que la Delegatura de Propiedad Industrial, como Oficina Nacional Competente para la administración del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, está facultada por esta norma para negar un registro de marca, si de manera oficiosa o a solicitud de parte, considera que hay indicios razonables que con la solicitud de registro se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Las causales de irregistrabilidad de una marca están establecidas en los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con ellas se busca impedir que accedan al registro de una marca signos que afecten derechos de terceros, o que carezcan de los atributos intrínsecos para hacerlo, por no cumplir una función marcaria o ser engañosos o no distintivos.

Es esencial para el sistema marcario que los empresarios actúen de buena fe, principio que es básico en el ordenamiento comunitario y no tiene excepciones ya que es exigible a todo sujeto de derecho.

La buena fe “es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley”<sup>6</sup>. Por eso es necesario que los solicitantes de marcas obren de buena fe para que el derecho se conceda ya que se debe denegar el registro de una marca cuando la misma se obtenga de mala fe a través de una conducta fraudulenta, como sostiene el Tribunal de Justicia en los siguientes términos:

<sup>5</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 72-IP-2020.

<sup>6</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0036006

*“(…) En el régimen andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro de marca que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2º)<sup>7</sup>. De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro de marca la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro de marca.” (Proceso 109-IP2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta).*

*Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.*

*En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias:*

- 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;*
- 2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,*
- 3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.”<sup>8</sup>*

Entonces, es claro que la mala fe no es un tema que deba ser ventilado únicamente ante el órgano judicial encargado de estudiar la nulidad de los registros de marcas, sino que también es un asunto que debe ser de especial atención en las instancias administrativas, pues su violación no solo afecta el derecho de terceros, sino que pone en riesgo el interés del público.

### Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas los siguientes links de acceso:

- <https://www.portafolio.co/negocios/innovacion-la-punta-de-lanza-de-sigra-para-crecer-528664>
- <https://www.semana.com/negocio-margarinas-mesa-cocina-sigra/201486/>
- <https://www.semana.com/negocio-margarinas-mesa-cocina-sigra/201486/>

<sup>7</sup> “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.

<sup>8</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 12-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0036006

- <https://www.larepublica.co/empresas/sigra-espera-quedarse-con-7-del-mercado-de-margarinas-este-ano-2995826>

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

| Tipo  | Signo  | Titular                                                  | Expediente | Niza | Clase | Trámite | Estado     | Vigencia      |
|-------|--------|----------------------------------------------------------|------------|------|-------|---------|------------|---------------|
| Mixta | Frytol | C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S | 16173580   | 10   | 30    | Marca   | Registrada | 21 sept. 2028 |
| Mixta | FRYTOL | C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S | 09016959   | 9    | 29    | Marca   | Registrada | 30 sept. 2029 |

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 irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales<sup>9</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 irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad 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

<sup>9</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° SD2025/0036006

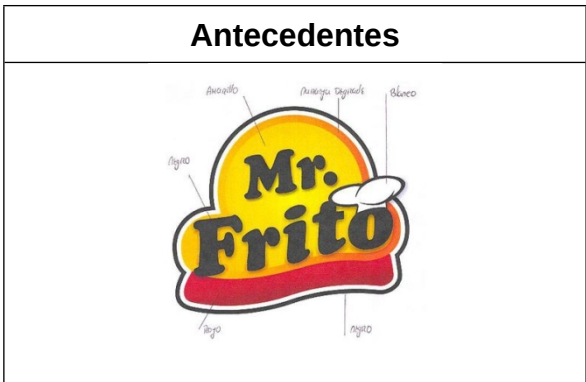
no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada, trayendo de oficio las causales 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 | Frytol    | C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S | 16173580   | 10   | 30    | Marca   | Registrada | 21 sept. 2028 |
| Mixta | FRYTOL    | C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S | 09016959   | 9    | 29    | Marca   | Registrada | 30 sept. 2029 |
| Mixta | MR. FRITO | JAVID SALAZAR ESPINOSA                                   | 09204058   | 9    | 43    | Marca   | Registrada | 25 nov. 2029  |

Los signos a comparar son los siguientes:

| Signo solicitado         | Signos opositores                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ACEITE DON FRITO PREMIUM |  |



Jurisprudencia

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:<sup>10</sup>

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

<sup>10</sup> TJCA, Proceso N° 224-IP-2015



Ref. Expediente N° SD2025/0036006

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 (...).*

*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>11</sup>

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas<sup>12</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 nominativo, 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.**

<sup>11</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

<sup>12</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”.

Ref. Expediente N° SD2025/0036006

- 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>13</sup>

### Análisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa compleja conformado por las expresiones **ACEITE DON FRITO PREMIUM**. Por su parte, las marcas fundamento de oposición son de naturaleza mixta conformadas por la expresión **FRYTOL** en una tipografía simple. Finalmente, el signo antecedente es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por las expresiones **MR. FRITO** dentro de un marco que asemeja un gorro de cocina, y encima de la vocal O un gorrito de chef.

### Análisis de confundibilidad frente a los signos opositores FRYTOL

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al compartir en algunas letras, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos particulares que generan que al ser percibidos, pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Fundamenta el opositor que los signos cotejados son confundibles por las semejanzas que presentan las expresiones **FRITO** y **FRYTOL**, derivadas no solo de su aspecto gramatical sino conceptual.

No obstante lo anterior resulta pertinente mencionar que el concepto detrás de la expresión FRITO en la identificación de productos alimenticios, es de uso libre dado que hace referencia a un estado particular de la comida, como lo es el estar frita o haber sido freída, es decir, pasar por el proceso de freír que implica: “hacer que un alimento crudo llegue a estar en disposición de poderse comer, teniéndolo el tiempo necesario en aceite o grasa hirviendo”<sup>14</sup>.

Es así como existen numerosas marcas que hacen uso en su conformación de la expresión FRITO/FRITA y que coexisten libremente en el mercado, dado que no exista sobre ella ni sobre el concepto que evoca, exclusividad alguna en su uso, como se observa a continuación:

| Tipo       | Signo                                   | Titular                                              | Expediente     | Niza | Clase | Trámite | Estado     |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------|-------|---------|------------|
| Nominativa | FRITO DELHI                             | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y TRANSPORTES ANGONT LTDA | 15147979       | 10   | 29    | Marca   | Registrada |
| Mixta      | Frita Frita                             | C.I. TEQUENDAMA S.A.S                                | 12236098       | 10   | 29    | Marca   | Registrada |
| Mixta      | Fritos Duqui                            | INDUSTRIA DE ALIMENTOS FRITOS DUQUI S.A.S.           | SD2019/0073393 | 11   | 29    | Marca   | Registrada |
| Mixta      | Camburitos Platano Frito Verde y Maduro | Nilson Heber Plazas Grass                            | SD2021/0044480 | 11   | 29    | Marca   | Registrada |

<sup>13</sup> TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

<sup>14</sup> Información rescatada de la página de internet <https://dle.rae.es/freir>.

Resolución N° 83244

Ref. Expediente N° SD2025/0036006

|       |                                        |                                         |                |    |        |       |            |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----|--------|-------|------------|
| Mixta | GOURMET<br>FAMILIA<br>FRITO<br>EXPERTO | GRASAS S.A.                             | SD2020/0069736 | 11 | 29, 30 | Marca | Registrada |
| Mixta | Q'FRYTO                                | DARWIN CELIS LOPEZ                      | SD2019/0085368 | 11 | 29     | Marca | Registrada |
| Mixta | FRITO MIX                              | ENRIQUE DUARTE<br>ROZO                  | 12156034       | 9  | 29     | Marca | Registrada |
| Mixta | EL<br>FRITON                           | ACEITES REFINADOS<br>DE COLOMBIA S.A.S. | 05085354       | 8  | 29     | Marca | Registrada |
| Mixta | FRITO<br>LAY                           | PepsiCo, Inc.                           | 02095836       | 8  | 29     | Marca | Registrada |
| Mixta | MR. FRITO                              | JAVID SALAZAR<br>ESPINOSA               | 09204058       | 9  | 43     | Marca | Registrada |
| Mixta | Mega<br>Fritos                         | LUZ AYDA GUTIÉRREZ<br>PALACIO           | 12011634       | 9  | 29     | Marca | Registrada |
| Mixta | FRITODO                                | GRASAS ELABORADAS<br>DE COLOMBIA SAS    | 10024216       | 9  | 29     | Marca | Registrada |
| Mixta | SUPER<br>RICAS<br>PATATAS<br>FRITAS    | COMESTIBLES RICOS<br>S.A.               | 09107803       | 9  | 29     | Marca | Registrada |

En consecuencia, no es posible fundamentar la existencia de confundibilidad en el hecho de incluir el signo solicitado la palabra FRITO y el concepto que la misma evoca, que termina siendo el mismo detrás de las marcas opositoras FRYTOL, cuando esta expresión y el concepto inmerso en ella no es objeto de apropiación y forma parte de una variedad de marcas que coexistencia de manera pacífica en el mercado, siendo por tanto una expresión de uso común y libre, de manera que damos aplicación a lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el particular: “una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”<sup>15</sup>.

Ahora, vemos que la marca solicitada adicionalmente contiene otros elementos, algunos de ellos descriptivos como serían ACEITE y PREMIUM, y otros arbitrarios, como el término DON, formando el conjunto ACEITE DON FRITO PREMIUM, de mayor extensión, que se diferencia de los signos opositores. Además, estos últimos tienen una particular forma de escribir la expresión inapropiable FRITO, al modificar la vocal I por Y, y adicional la letra L final, dejando al término como FRYTOL.

Por ende, es posible observa que la única coincidencia entre estos signos es una expresión evocativa, la cual se debe tomar como partícula débil respecto de los productos a identificar.

Por consiguiente no existe riesgo de confusión entre los signos cotejados, en la medida en que los vocablos adicionales en el signo solicitado y la diversa forma de escritura de los signos opositores otorgan a cada signo una percepción particular y distintiva entre sí.

Es decir, si bien el signo solicitado reproduce parcialmente al signo registrado, en su visión de conjunto no resultan confundible en la medida en que presentan elementos adicionales particulares que permiten su individualización; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, máxime cuando la expresión coincidente es de uso común.

<sup>15</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial, Proceso N° 31-IP-2003.



Ref. Expediente N° SD2025/0036006

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos.

### **Análisis de confundibilidad frente al signo MR. FRITO**

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son conceptualmente similares, comoquiera que el signo solicitado evoca la misma idea en la mente del consumidor.

Al observar las expresiones que prevalecen en cada signo, como son DON FRITO vs MR. FRITO, se encuentra que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente. En efecto, los signos son idénticos en el campo ideológico, al evocar exactamente la misma idea o concepto. Si bien el signo solicitado modifica la partícula MR por la palabra DON, se concluye que existe una reproducción de la expresión sobre la cual recae la fuerza distintiva de la marca registrada, dado que ambos términos son usados para otorgar una connotación de trato respetuoso y cortesía que se utilizan para dirigirse a una persona adulta, que se usa solo, antepuesto al nombre propio o al apellido, y que es claramente identificable aunque se presente en castellano (Don.) o en inglés (Mr.), además, en ambos casos a estas expresiones se les adiciona la palabra FRITO que, como se mencionó, hace referencia a una forma de preparación que consiste en freír en aceite u otro tipo de grasa hirviendo<sup>16</sup> (Frito), de manera que en ambos casos se genera una misma referenciación en la mente del consumidor entre los términos **DON FRITO / MR. FRITO**.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

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:

**29:** Aceite comestible de linaza; aceite comestible de lino; aceite de aguacate; aceite de ajonjolí; aceite de almendras comestibles; aceite de almendras para uso alimenticio; aceite de argán para cocinar; aceite de argán para uso culinario; aceite de cacahuete; aceite de cacahuete [para alimentación]; aceite de cacahuete para uso alimenticio; aceite de cacahuete para uso culinario; aceite de canola; aceite de canola para uso alimenticio; aceite de canola para uso culinario; aceite de cocina; aceite de coco para uso alimenticio; aceite de colza; aceite de colza para uso alimenticio; aceite de colza para uso culinario; aceite de girasol; aceite de girasol para uso alimenticio; aceite de girasol para uso culinario; aceite de linaza para uso alimenticio; aceite de maíz; aceite de maíz para uso alimenticio; aceite de nuez; aceite de nuez de palma para uso alimenticio; aceite de nuez de palma para uso culinario; aceite de oliva extra virgen para uso culinario; aceite de oliva para uso alimenticio; aceite de oliva para uso culinario; aceite de oliva virgen extra para uso alimenticio; aceite de oliva virgen extra para uso culinario; aceite de palma para uso alimenticio; aceite de palma para uso culinario; aceite de perilla para uso alimenticio;

<sup>16</sup> Consultado en: [https://www.google.com/search?q=frito+significado&rlz=1C1GCEU\\_esCO824CO824&oq=frito+sig&aqs=chrome.0.0j69i57j0l6.3744j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=frito+significado&rlz=1C1GCEU_esCO824CO824&oq=frito+sig&aqs=chrome.0.0j69i57j0l6.3744j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

Ref. Expediente N° SD2025/0036006

aceite de perilla para uso culinario; aceite de semillas de amapola; aceite de semillas de amapola para uso culinario; aceite de semillas de calabaza; aceite de semillas de calabaza para uso alimenticio; aceite de semillas de calabaza para uso culinario; aceite de semillas de camelia para alimentación; aceite de semillas de camelia para uso alimentario; aceite de semillas de quinua; aceite de sésamo; aceite de sésamo para uso alimenticio; aceite de soja para uso culinario; aceite en spray para la cocina; aceite orgánico de coco para uso culinario; aceite para cocinar; aceites animales para alimentación; aceites animales para uso alimenticio; aceites animales para uso culinario; aceites comestibles; aceites para cocinar; aceites para uso alimenticio; aceites vegetales para uso alimenticio; aceites vegetales para uso culinario; aceites y grasas comestibles; aceites y grasas para uso alimenticio.

El signo confrontado identifica:

| Expediente | Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09204058   | (43): Servicios de procuración de alimentos preparados como comidas rápidas, servicios de cafetería, restaurante, autoservicios de restaurantes, restaurantes de servicio rápido y permanente (snack bar), puntos de venta de comida rápida, servicios estacionarios de procuración de alimentos, servicios de alimentación en ferias y convenciones, hospedaje temporal. |

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 y servicios 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>17</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.

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 un mismo sector económico, como lo es el sector alimenticio, decida ampliar su portafolio de negocios e incursione en actividades análogas que contribuyan a su esquema empresarial, en donde los servicios de la clase 43 en los cuales se procuran alimentos preparados, se relacionan con el ofrecimiento de productos utilizados en el proceso de elaboración de comidas y que se utilizan para dicho efecto y que pertenecen al sector alimenticio como sucede con los aceites y grasas para uso alimenticio, integrándose con la finalidad de procurar alimentación al consumidor, en especial cuando hoy en día resulta habitual que los

<sup>17</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.



Ref. Expediente N° SD2025/0036006

empresarios que tienen restaurantes saquen productos alimenticios propios, como aceites, salsas, café, etc. .

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos y servicios 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.

### Presuntos actos de competencia desleal

Esta Dirección observa que, no se presentan elementos para considerar que se presentan indicios razonables que le permitan inferir que con la presente solicitud se están perpetrando, facilitando o consolidando actos de competencia desleal, en la medida en que, como se especificó en el acápite anterior, los signos cotejados no generan riesgo de confusión en el mercado, y las semejanzas conceptuales y ortográficas existentes entre ellos derivan del uso de un término inapropiable por cualquier empresario en el mercado del mismo sector alimenticio.

Por tanto, partiendo del principio de buena fe consagrado en el artículo 83 Constitucional, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Finalmente, es preciso anotar que si bien la sociedad opositora allega unos links con noticias sobre las marcas fundamento de oposición, mediante los cuales busca demostrar la importancia de las mismas en el mercado, con el fin de ser tenidos como pruebas para demostrar que la presente solicitud esta incurso en la causal en estudio, la solicitud de registro, tal y como fue reflejada dentro del petitorio presentado, no se confunde con la marca opositora.

### Conclusión

En consecuencia, después de un análisis de oficio, ésta Dirección concluye que 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 infundada la oposición interpuesta por **C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S.**

**ARTÍCULO 2:** Negar el registro de la Marca **ACEITE DON FRITO PREMIUM** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>18</sup>, solicitada por **WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ RUALES**, por las razones

<sup>18</sup> 29: Aceite comestible de linaza; aceite comestible de lino; aceite de aguacate; aceite de ajonjolí; aceite de almendras comestibles; aceite de almendras para uso alimenticio; aceite de argán para cocinar; aceite de argán para uso culinario; aceite de cacahuete; aceite de cacahuete [para alimentación]; aceite de cacahuete para uso alimenticio; aceite de cacahuete para uso culinario; aceite de canola; aceite de canola para uso alimenticio; aceite de canola para uso culinario; aceite de cocina; aceite de coco para uso alimenticio; aceite de colza; aceite de colza para uso alimenticio; aceite de colza para uso culinario; aceite de girasol; aceite de girasol para uso alimenticio; aceite de girasol para uso culinario; aceite de linaza para uso alimenticio; aceite de maíz; aceite de maíz para uso alimenticio; aceite de nuez; aceite de nuez de palma para uso alimenticio; aceite de nuez de palma para uso culinario; aceite de oliva extra virgen para uso culinario; aceite de oliva para uso alimenticio; aceite de oliva para uso culinario; aceite de oliva virgen extra para uso alimenticio; aceite de oliva virgen extra para uso culinario; aceite de palma para uso alimenticio; aceite de palma para uso culinario; aceite de perilla

Ref. Expediente N° SD2025/0036006

expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO 3:** Notificar a **WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ RUALES**, solicitante del registro y a **C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 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.

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

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 15 de octubre de 2025



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

para uso alimenticio; aceite de perilla para uso culinario; aceite de semillas de amapola; aceite de semillas de amapola para uso culinario; aceite de semillas de calabaza; aceite de semillas de calabaza para uso alimenticio; aceite de semillas de calabaza para uso culinario; aceite de semillas de camelia para alimentación; aceite de semillas de camelia para uso alimentario; aceite de semillas de quinua; aceite de sésamo; aceite de sésamo para uso alimenticio; aceite de soja para uso culinario; aceite en spray para la cocina; aceite orgánico de coco para uso culinario; aceite para cocinar; aceites animales para alimentación; aceites animales para uso alimenticio; aceites animales para uso culinario; aceites comestibles; aceites para cocinar; aceites para uso alimenticio; aceites vegetales para uso alimenticio; aceites vegetales para uso culinario; aceites y grasas comestibles; aceites y grasas para uso alimenticio.