

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 92992

Ref. Expediente N° SD2025/0048054

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 mayo de 2025, **BIOFUTURO SAS**, solicitó el registro de la Marca **DELIFRESH** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, **ANA FERNANDA SILVA NAVARRETTE**, presentó oposición frente a la clase 32 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:

(...) 6. La marca solicitada para registro “DELIFRESH”, es similarmente confundible con la familia de marca “FruttieFRESH”, lo cual entre los genera un riesgo de confusión en el consumidor medio.

7. Al realizar el cotejo entre los signos objeto de estudio, se evidencia que la marca solicitada para registro en la clase 32, “DELIFRESH”, presenta semejanzas visuales, ortográficas, fonéticas y conceptuales con la marca “FruttieFRESH”, registrada para amparar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza

(...) Comparación ortográfica

9. La composición de los signos es semejante, en primera medida la coincidencia de las letras es significativa:

Marca registrada	Marca solicitada
F-R-U-T-T-I-E-F-R-E-S-H	D-E-L-I-F-R-E-S-H

10. Fruttie FRESH se compone de 12 letras, de las cuales 4 son vocales (U-I-E-E) y 8 son consonantes (F-R-T-T-F-R-S-H). Por su parte, DELIFRESH está compuesta por 9 letras, de las cuales 3 son vocales (E-I-E) y 6 son consonantes (D-L-F-R-S-H).

11. De esto se puede concluir que el signo solicitado replica 7 de sus 9 letras, en específico todas sus vocales (3) están incorporadas en la marca registrada (E-I-E), y comparte 4 de sus 6 consonantes (F-R-S-H).

Marca registrada	Marca solicitada
F-R-U-T-T-I-E-F-R-E-S-H	D-E-L-I-F-R-E-S-H
F-R-U-T-T-I-E-F-R-E-S-H	D-E-L-I-F-R-E-S-H

¹ 30: Preparados para hacer productos de panadería.
32: Preparaciones para jugos de frutas.



Ref. Expediente N° SD2025/0048054

12. En el presente caso, es evidente que DELIFRESH guarda una fuerte similitud ortográfica con FruttieFRESH, toda vez que tiene una secuencia similar en las consonantes y especialmente en las vocales¹, donde las replica en su integridad y con una secuencia análoga. Adicionalmente, el signo solicitado es completamente idéntico en su terminación al signo registrado, habida cuenta del conjunto de letras “FRESH”.

(...) 14. Ambas marcas comparten el elemento “FRESH”, que tiene una fuerte carga distintiva; sumado a lo anterior, “Fruttie” se pronuncia es una palabra anglosajona cuya pronunciación es “fru:.tj” y “DELI” se pronuncia “de.li”. De manera que la terminación fonética de ambos signos es similar.

(...) 19. Los signos evocan una idea similar con respecto a la expresión “FRESH”, puesto que, aplicada a alimentos, bebidas, frutas, jugos o pulpa de fruta, evoca la idea de un producto natural, reciente y saludable. Transmite la sensación de que lo que se consume ha sido recién recolectado o preparado, sin procesos artificiales ni conservantes. Además, sugiere calidad sensorial en términos de sabor, aroma y textura, asociándose con lo vital, lo limpio y lo nutritivo.

(...) 20. DELI es una palabra genérica y descriptiva de los productos pertenecientes a la clase 32 porque proviene de la abreviación de “delicatessen”, término que históricamente se refiere a alimentos preparados, frescos, especiales o gourmet. Evoca directamente una categoría de alimentos apetitosos, listos para el consumo y asociados a calidad y sabor.

21. En ese sentido, sugiere que los productos ofrecidos tienen un carácter sabroso, atractivo y posiblemente artesanal o premium. Por eso, en el mercado de alimentos y bebidas, “DELI” conecta mental y comercialmente con la idea de productos alimenticios preparados o seleccionados con especial cuidado para el disfrute del consumidor, lo que la hace menos distintiva y más común en este sector.

(...) 25. FruttieFRESH identifica pulpa de fruta y DELIFRESH busca cobijar preparaciones para jugos de frutas, lo que los hace complementarios y/o competitivos entre sí.

26. Dado que FruttieFRESH y DELIFRESH abarcan productos relacionados a la industria de la alimentación, en específico de las bebidas y las frutas, existe una conexidad competitiva clara. Ambos signos identifican productos ligados. La pulpa de fruta es un ingrediente indispensable para los jugos de fruta, lo que aumenta la posibilidad de que el consumidor medio confunda erróneamente las marcas como pertenecientes a la misma empresa o como líneas de productos relacionadas.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, **DISTRAVES S.A.S.** presentó oposición frente a las clases 30 y 32 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:

(...) Desde el punto de vista ortográfico encontramos que los signos analizados son altamente similares en su composición gramatical, puesto que el signo solicitado reproduce casi totalmente la marca antecedente, pues emplea 7 de las 8 letras que componen la marca registrada, es decir, tiene un 87,5% de similitud. Así mismo, los signos son idénticos en 2 de 3 sílabas, lo que llevará al consumidor a asociarlos entre sí.

Ref. Expediente N° SD2025/0048054

(...) Presupuestos que se cumplen a cabalidad en el presente caso, dado que la sucesión de vocales, consonantes y la longitud de las palabras son altamente similares, e indudablemente los signos cotejados comparten el mismo PREFIJO, así:

D	E	L	I	F	I		S	H
D	E	L	I	F	R	E	S	H

Como se puede observar a simple vista, la impresión que despiertan las marcas es altamente similar debido a que comparten los mismos elementos.

DELIFISH

- Se compone de una palabra, integrada por 8 letras.
- De las cuales, tres son las vocales E, I, I.
- Las seis restantes, son las consonantes D, L, F, S, H.

Por otro lado, la marca solicitada se percibe de la siguiente manera:

DELIFRESH

- Se compone de una palabra, integrada por 9 letras.
- De las cuales, tres son las vocales E, I, E.
- Las cinco restantes, son las consonantes D, L, F, R, S, H.

En línea con lo anterior, es posible evidenciar que las secuencias vocálicas son casi idénticas (E-I-I Vs. E-I-E), las secuencias consonánticas son análogas (D, L, F, S, H Vs. D, L, F, R, S, H), y es evidente que los signos comparten el prefijo DELI.

(...) mi representada ha logrado posicionar una familia de marcas en la que emplea el prefijo DELI y posteriormente agrega una expresión evocativa del producto que comercializa, por ejemplo, fish, pig, meats o chiks.

En este caso, el riesgo es mayor pues la palabra FRESH es evocativa de alimentos frescos y se escribe de manera muy similar a FISH. Por lo que es razonable asumir que un consumidor creerá que DELIFRESH es una nueva línea de negocio de mi cliente.

(...) las estructuras de las marcas son casi idénticas, tal y como se muestra en el siguiente ejercicio comparativo:



Ref. Expediente N° SD2025/0048054

Registro de marca	Marca solicitada
DELIFISH	DELIFRESH
Pronunciación	
DE-LI-FISH	DE-LI-FRESH
Golpes de voz de la estructura marcaria	
3	3
Sonido dominante	
DE-LI -FISH	DE-LI -FRESH
Sonido producido	
DELIFISH-DELIFRESH-DELIFISH-DELIFRESH-DELIFISH-DELIFRESH- DELIFISH-DELIFRESH DELIFISH-DELIFRESH-DELIFISH-DELIFRESH-DELIFISH-DELIFRESH- DELIFISH-DELIFRESH DELIFISH-DELIFRESH-DELIFISH-DELIFRESH-DELIFISH-DELIFRESH- DELIFISH-DELIFRESH DELIFISH-DELIFRESH-DELIFISH-DELIFRESH-DELIFISH-DELIFRESH- DELIFISH-DELIFRESH	

En virtud de lo anterior, es indudable que la pronunciación y el impacto sonoro de estos al ser escuchados es indistinguible, pues comparten 2 de 3 sílabas, comparten el mismo número de silabas, y 7 de las 8 letras que conforman el signo registrado se ubican en el mismo orden que en la marca solicitada. Así mismo, es importante mencionar que los signos comparten prefijo (DE) y sufijo (SH).

(...) el consumidor ya está familiarizado con la idea de que un producto que empieza con la partícula DELI y continua con la evocación de un alimento, proviene de mi representada.

(...) será sencillo pensar que la marca DELIFRESH es la nueva línea de alimentos de DISTRAVES S.A.S., quien ya cuenta con las líneas DELICHICKS, DELIPIGS, DELIFISH y DELIMEATS, situación que no es cierta.

(...) En el presente caso se evidencia una relación de conexidad competitiva entre el signo solicitado DELIFRESH, que pretende amparar productos en las clases 30 y 32, y el signo DELIFISH, registrado en la clase 29 por mi representada, debido a que los productos que identifican ambas marcas, aunque pertenecientes a clases diferentes, comparten características funcionales, canales de comercialización, público objetivo e incluso escenarios de consumo que permiten concluir que pueden competir en el mercado, generar riesgo de asociación y aprovecharse indebidamente del prestigio o del posicionamiento de la marca registrada.

En primer lugar, A pesar de estar clasificadas en clases distintas (29 vs. 30 y 32), los productos de ambas marcas están dentro del mismo sector económico: el alimentario, y corresponden a bienes de consumo masivo de naturaleza comestible. Esto implica que el consumidor percibe ambos tipos de productos dentro de una misma categoría amplia de alimentos y bebidas, lo que hace razonable que puedan ser producidos, comercializados o distribuidos por una misma empresa o grupo empresarial. Todos los productos están orientados al consumo directo y conforman elementos típicos de la dieta humana diaria. Esto es relevante porque los consumidores los adquieren en los mismos canales de venta, como supermercados, grandes superficies, tiendas especializadas en alimentos o incluso por comercio electrónico de bienes alimenticios.

Además, hoy en día muchas compañías del sector alimentario ofrecen productos de distintas clases de Niza bajo una misma marca paraguas o extensiones marcarias. Por ejemplo, empresas que venden cortes de pescado (clase 29) también pueden ofrecer alimentos preparados o semielaborados (clase 30) e incluso jugos y otras bebidas sin alcohol (clase 32). En ese contexto, para el consumidor promedio es verosímil suponer un vínculo empresarial entre



Ref. Expediente N° SD2025/0048054

DELIFRESH y DELIFISH si se utilizan en el mercado de forma coexistente, máxime si ambos signos comparten una estructura fonética similar.

Existe complementariedad funcional entre los productos cubiertos por ambos signos, lo cual contribuye a configurar una conexidad competitiva relevante. Por ejemplo:

- Cortes de pescado o mariscos (DELIFISH, clase 29) suelen servirse acompañados de preparaciones de panadería (DELIFRESH, clase 30), como panes o tostadas. Igualmente, las carnes y proteínas animales se comercializan comúnmente junto a bebidas no alcohólicas (DELIFRESH, clase 32), como jugos.*
- Esto implica que los productos de ambas marcas pueden ser consumidos juntos en una misma ocasión de consumo (por ejemplo, en una comida rápida o un refrigerio), lo que genera una asociación en la mente del consumidor, especialmente si los signos son similares.*

(...) En conclusión, existe una clara relación de conexidad competitiva entre los productos identificados por DELIFISH en clase 29 y los pretendidos por DELIFRESH en las clases 30 y 32, fundada en la similitud funcional de los bienes, el uso de canales de comercialización comunes, el destino compartido para el consumo humano, la posibilidad de ser complementarios en su uso cotidiano y la expectativa razonable del consumidor de que provienen de una misma fuente empresarial.

(...) De lo anterior, se concluye que en atención a que los signos son casi idénticos, las diferencias en las coberturas de los signos deberían ser muy relevantes, sin embargo, esto no ocurre en el presente caso. Pues como se demostró con antelación, los signos confrontados poseen una estrecha relación de conexidad competitiva en virtud de la complementariedad y sustituibilidad entre los productos identificados en cada uno de los signos. Por ende, en atención al análisis estricto que debe hacerse en el presente caso, según la teoría de la interdependencia, su despacho debe negar el registro del signo solicitado, ya que, el consumidor se puede encontrar en el mercado con signos idénticos, que identifican productos que son complementarios, sustituibles y, que se pueden atribuir a un mismo origen empresarial.

(...) Como se puede apreciar en las anteriores tablas, mi representada cuenta con un grupo plural de marcas que comparten el mismo elemento dominante común, esto es, el prefijo DELI. Por ende, en el presente caso existen una familia de marcas según lo expuesto por esta Superintendencia y el honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(...) En vista de lo anterior, es claro que mi cliente tiene derecho a una especial protección de su familia de marcas, conforme a lo indicado por la jurisprudencia. Así mismo, es importante señalar que esta protección también garantiza los derechos de los consumidores e impide que su capacidad volitiva al momento de comprar el producto sea afectada. En virtud de lo anterior, la solicitud de registro tramitada bajo el presente expediente debe ser denegada a registro.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **BIOFUTURO SAS**, dio respuesta a las oposiciones argumentando:

Respuesta a la oposición presentada por ANA FERNANDA SILVA NAVARRETTE

(...) 1. El sufijo "FRESH" carece de distintividad, pues se trata de un término comúnmente utilizado en la industria de alimentos y bebidas para evocar características deseables como frescura, naturalidad o calidad. Por esta razón, dicho elemento no puede considerarse distintivo ni ser monopolizado por ningún

Ref. Expediente N° SD2025/0048054

titular marcario.

2. Los signos "FruttieFRESH" y "DELIFRESH" poseen elementos conceptuales, fonéticos y visuales claramente diferenciables. El prefijo "Fruttie" alude directamente a frutas, mientras que "Deli" es un término ampliamente conocido por el consumidor como abreviatura de "delicatessen", lo cual hace referencia a productos gourmet, preparados o especiales.

3. En el mercado colombiano, el término "Fresh" es de uso ampliamente extendido, lo que refuerza su carácter descriptivo y no exclusivo.

(...) 4. En cuanto a los productos que amparan ambas marcas, no existe coincidencia directa ni riesgo real de asociación, ya que las pulpas de fruta (clase 29) corresponden a insumos básicos, mientras que nuestras preparaciones están dirigidas a productos formulados listos para el consumo. Son productos distintos en naturaleza, finalidad y presentación.

Respuesta a la oposición presentada por DISTRAVES S.A.S.

(...) 1. No existe similitud fonética, gráfica ni conceptual entre las marcas "Distraves" y "DELIFRESH". Se trata de signos completamente distintos en estructura y evocación. Mientras que "Distraves" parece ser una contracción de "Distribuidora de Aves", lo que apunta directamente al sector cárnico (especialmente avícola), nuestra marca "DELIFRESH" hace alusión a alimentos gourmet y frescos, con una proyección comercial totalmente diferente.

2. El consumidor frente a ambas marcas, no percibirá una relación comercial, empresarial ni conceptual entre ellas, debido a la gran diferencia en su composición y al nicho de mercado al que están dirigidas. No existe posibilidad real de asociación empresarial ni confusión en la identificación de origen.

3. La simple coincidencia de ambas marcas dentro del amplio sector alimenticio no es suficiente para presentar confundibilidad.

(...) La marca DELIFRESH no solo es original y distintiva, sino que también ha sido usada de forma continuada por BIOFUTURO S.A.S. en el mercado colombiano, demostrando legitimidad, reconocimiento y trayectoria. El cambio de clase solicitado obedece únicamente a una reestructuración interna de nuestro portafolio de productos, sin que exista de nuestra parte ningún interés en apropiarnos del prestigio de marcas previamente registradas.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0048054

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
------	-------	---------	------------	------	-------	---------	--------	----------

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)."

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) 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° SD2025/0048054

Mixta	Fruttie FRESH	ANA FERNANDA SILVA NAVARRETTE	SD2023/0120302	12	29	Marca	Registrada	12 feb. 2035
Mixta	delifish	DISTRAVES S.A.S.	13233540	10	29	Marca	Registrada	30 abr. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Los signos opositores
DELIFRESH	

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:⁴

- 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.

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*

⁴ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015



Ref. Expediente N° SD2025/0048054

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 (...)*⁵

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁶ 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.

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.”⁷

Análisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa simple conformado por la expresión **DELIFRESH**. Por su parte, los signos opositores son de naturaleza mixta y se encuentran conformados por las expresiones **FRUTTIE FRESH** dentro de un diseño que representa una mora, y **DELIFISH** en una tipografía particular.

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al compartir algunas partículas, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales 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.

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁶ “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”.

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0048054

Al analizar la conformación gramatical de los signos cotejados, se encuentra 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.

Así las cosas, encontramos que los signos **DELIFRESH** y **FRUTTIE FRESH** tan solo coinciden en el uso de la palabra **FRESH**, palabra comúnmente utilizada y comprensible por el consumidor medio en cuanto a su significado como **FRESCO**: “1. adj. Dicho de un alimento: Que no ha sido sometido a procesos de congelación o conservación. Sin.: natural. 2. adj. Dicho de un alimento: Que se consume crudo. Hay que comer verduras tanto frescas como cocinadas. Sin.: crudo, tierno”⁸. Por ende, corresponde a una expresión que indica una de las propiedades de los productos identificados y, por ende, sobre la cual no existe un uso exclusivo y excluyente en el mercado.

Por su parte, la partícula **DELI** que comparten los signos **DELIFRESH** y **DELIFISH** es evocativa en tanto hace referencia a **DELICATESSEN**: “f. pl. Alimentos selectos”⁹, por ende también comúnmente utilizada en el sector alimenticio.

Ahora, si bien el opositor es titular de un conjunto de marcas que comparten la misma partícula **DELI** no es posible darle la protección reforzada que deriva de una familia de marcas, dado que el elemento de uso frecuente no tiene la virtualidad por sí solo de dotar a los signos de un rasgo distintivo común, precisamente porque esa palabra por sí sola considerada carece de distintividad, por ende, no podrá ser indicativa de un solo origen empresarial o de una pertenencia común precisamente por ser una expresión de libre uso, no monopolizable, y el hecho de encontrarse presente en un sinnúmero de marcas no tiene la virtualidad de modificar su carácter y/o naturaleza o condición inapropiable por descriptiva, dado que esto iría en contra de los diferentes competidores, del consumidor y del mercado en general.

En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado respecto de lo que se entiende por una familia de marcas, que es precisamente el contener un rasgo distintivo común, como requisito indispensable, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.¹⁰

En el presente caso, al no contener ese rasgo distintivo común, sino simplemente coincidir en la incorporación de una expresión inapropiable, no es posible asumir que nos encontramos frente a una familia de marcas, cuando en el mercado específico de la pirotecnia se reconoce claramente al término **DELI** como la contracción del término **DELICATESSEN**, de manera que su uso en el mercado no podrá ser asociado a un solo origen empresarial.

⁸ Información rescatada de la página de internet www.rae.es.

⁹ Información rescatada de la página de internet <https://dle.rae.es/delicatesen>.

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0048054

Finalmente, respecto del elemento adicional a dicha expresión, es decir, FRESH no es posible asumir que el consumidor lo percibirá de la misma manera que FISH, dado que, si bien ambas expresiones comparten algunas letras, su connotación conceptual es abiertamente diferente: FRESCO y PESCADO, siendo términos de fácil reconocimiento por el consumidor y, por ende, fácilmente diferenciables entre sí en cuanto a su percepción ideológica.

En ese sentido, debe considerarse lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con relación a las marcas conformadas por palabras con origen en un idioma extranjero, concepto reiterado en jurisprudencia sucesiva:

“Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.”¹¹ (Subraya fuera del texto original).

En este sentido, es posible apreciar que los elementos adicionales que acompañan la partícula coincidente en cada caso: DELI vs FRUTTIE y FRESH vs FISH, son suficientes para otorgarle la distintividad necesaria para que el consumidor pueda individualizar cada signo sin que se genere confusión.

Máxime cuando debemos tener presente que el titular actualmente cuenta con el registro de la marca DELIFRESH para identificar servicios de la clase 43 internacional, de la misma industria alimenticio, sin generar riesgo de confusión con las marcas opositoras:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	DELIFRESH	BIOFUTURO SAS	14256382	10	43	Marca	Registrada

Por consiguiente, si bien se presentan semejanzas entre los mismos, al compartir algunas de sus letras, dicha coincidencia se ve diluida por los demás elementos que conforman las marcas. Es decir, si bien el signo solicitado reproduce parcialmente a los signos

¹¹ TJCA, Proceso N° 378-IP-2017



Ref. Expediente N° SD2025/0048054

registrados, lo hace en relación con elementos de libre uso, y en su visión de conjunto no resultan confundible en la medida en que presentan elementos adicionales nominativos 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.

Según las consideraciones antes expuestas, aunque los signos confrontados coinciden en algunas de sus letras, los elementos adicionales nominativos y gráficos que presentan, permiten su individualización, por lo que el uso del signo pretendido no es susceptible de acarrear riesgo de confusión en el mercado.

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, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Sistema de Información de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por **ANA FERNANDA SILVA NAVARRETTE**, frente a la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 2: Declarar infundada la oposición interpuesta por **DISTRAVES S.A.S.**, frente a la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 3: Declarar infundada la oposición interpuesta por **DISTRAVES S.A.S.**, frente a la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 4: Conceder el registro de la Marca **DELIFRESH** (Nominativa).

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

30: Preparados para hacer productos de panadería.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: BIOFUTURO SAS
CALLE 74 A NO. 2-74
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Conceder el registro de la Marca **DELIFRESH** (Nominativa).

Ref. Expediente N° SD2025/0048054

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

32: Preparaciones para jugos de frutas.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: BIOFUTURO SAS
CALLE 74 A NO. 2-74
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 6: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 7: Notificar a **BIOFUTURO SAS**, solicitante del registro y a **ANA FERNANDA SILVA NAVARRETTE y DISTRAVES S.A.S.** opositores, 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 8: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 11 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS