

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 99317

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

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 7 de febrero de 2025, la sociedad **ARAO CIGARS LLC**, solicitó el registro de la marca **A ARAO** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1060 del 6 de marzo de 2025, la sociedad **JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad contempladas los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“(…) 1.1. Una marca notoria confiere a su titular, no solo la facultad de interponer oposiciones contra solicitudes de registro de signos que sean similarmente confundibles con signos de su titularidad, sino que se le permite ir más allá de los principios de territorialidad y especialidad en virtud de su estatus notorio, otorgándole así, una protección especial en el mercado.

1.2. La titularidad de un registro marcario confiere a su titular la facultad de interponer oposiciones contra solicitudes de registro de signos que sean semejantes o similarmente confundibles con signos de su titularidad, o sobre las cuales tenga un interés efectivo.

1.3. JERONIMO MARTINS COLOMBIA es titular de la familia marcaria ARA en Colombia, compuesta por los siguientes signos distintivos:

País	Signo	Expediente	CL	Cert.	Vigencia	Estado
Colombia		SD2023/0051299	29, 30, 31, 32	751214	09/03/34	Registrada
Colombia		12121607	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43	523086	08/07/35	Registrada
Colombia		SD2024/0040945	35, 43	En proceso de registro		
Colombia		SD2016/0050998	35	564594	19/05/27	Registrada
Colombia		SD2020/0073810	30	677026	23/03/31	Registrada
Colombia		SD2020/0024016	35	681221	12/05/31	Registrada
Colombia		SD2020/0060003 2	35, 38, 41	675429	23/02/31	Registrada
Colombia		SD2020/0024031	35	668832	07/09/30	Registrada
Colombia		SD2022/0098627	9, 35, 30	707330	24/05/32	Registrada

¹ **34:** Tabaco; puros; ceniceros para fumadores; encendedores para fumadores; fosforeras; cortapuros; cajas de puros; estuches para puros; cigarreras para puros; contenedores para puros; tubos para puros; boquillas para puros; tijeras para puros; dispositivos para apagar cigarrillos, puros y palitos de tabaco encendidos; cajas con humidificador para puros.



Ref. Expediente N° SD2025/0010353

						
Colombia	ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO 	SD2021/0098612	9, 35, 36	707319	24/05/32	Registrada
Colombia	Arajael QUE CARNAVAL TAN BACANO ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO 	SD2019/0059932	16, 25, 35, 41	658213	11/09/30	Registrada
Colombia	EL GUARO DE ARA	SD2023/0011244	33	770695	23/12/34	Registrada
Colombia	LOS IMPERDIBLES ara DE LA SEMANA 	SD2024/0088952	35	En proceso de registro		

1.4. JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S es además titular de los siguientes registros marcarios en la CAN y Latinoamérica:

País	Signo	Exp.	Cl.	Cert.	Vigencia	Estado
Ecuador	ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO 	SENADI-2023-10521	35	SENADI-2024-TI_19803	18/07/2034	Registrada
Perú	ARA	505546A-2012	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43	To0009223	04/11/2033	Registrada
Perú		505547-2012	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43	To0018848	04/11/2033	Registrada
Costa Rica	ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO 	2022-010965	35	316029	25/07/2033	Registrada
Venezuela		006144-2022	35	So81575	19/08/2039	Registrada
Chile	ARA	1198465	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 43	1279000	26/07/2028	Registrada
Chile		1198464	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 43	1278999	26/07/2028	Registrada

(...)

1.6. El 14 de junio de 2024, JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. presentó oposición contra el registro de la marca ARAGOA. Sal+dulce, solicitada bajo el expediente No. SD2024/0038379 y solicitó el reconocimiento de la notoriedad de la

marca  para identificar servicios de la clase 35, bajo radicado No. SD2024/0061390.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

II. PRETENSIONES

Respetuosamente, se elevan ante este Despacho las siguientes solicitudes:

2.1. Que se SUSPENDA el presente trámite administrativo, hasta que se resuelva definitivamente la solicitud de reconocimiento de notoriedad de la marca, presentada dentro del expediente de registro No. SD2024/0038379, correspondiente a la marca ARAGOA. Sal+dulce, solicitada por ALEJANDRA TRIANA LINARES, por ser relevante esta decisión en el presente proceso.

2.2. Se TRASLADEN todas las pruebas que obran en el expediente de oposición SD2024/0061390, presentado dentro del expediente de registro No. SD2024/0038379, correspondiente a la marca ARAGOA. Sal+dulce, solicitada por ALEJANDRA TRIANA LINARE, a efectos de ser tenidas en cuenta en el presente proceso de oposición, por ser pruebas que recaen sobre el mismo objeto.

(...)

3.2. EXISTENCIA DE UNA FAMILIA MARCARIA

En primer lugar, cabe señalar que JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S es propietario de una familia marcara, compuesta por las marcas descrites en los numerales 1.3 y 1.4 del presente escrito.

En el caso concreto, el rasgo común y elemento dominante de la familia de marcas de mi representada, es la expresión ARA, razón por la cual, el análisis de confundibilidad debe realizarse en consideración de este elemento en particular.

La normatividad vigente en Colombia busca precisamente evitar que se presente dicho riesgo de confusión y/o asociación, por lo que deberá su Despacho denegar el registro solicitado y declarar fundada la oposición presentada por JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S, lo que equivaldría a la efectiva y correcta aplicación de los preceptos legales que rigen la materia.

(...)

3.3. NOTORIEDAD DE LA MARCA ARA EN COLOMBIA

(...)

En este sentido, un signo notorio debe: (i) Ser conocido por el sector pertinente; (ii) Haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros de la comunidad andina de naciones y; (iii) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La misma normatividad andina, determina cuáles son los sectores pertinentes (sin que sea necesaria la acumulación de éstos para su configuración):

- *Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- *Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,*
- *Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*

Así las cosas, la marca reúne esos tres requisitos, pues dentro de sus consumidores reales y potenciales, en los canales de distribución y círculos empresariales, cuenta con un reconocimiento muy amplio en Colombia, lo cual la ha convertido y sostenido

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

como una marca notoria y reconocida en el sector retail.

(...)

3.3.1. Dilución de la fuerza distintiva y del valor comercial y publicitario de la marca ARA

(...)

En este orden de ideas, el registro de la marca A ARA'O provocaría sin duda alguna, la dilución de la fuerza distintiva y del valor comercial y publicitario de la marca notoria



, perjudicando todos los esfuerzos realizados a través de tantos años por parte de mi poderdante.

3.3.2. El examen de registrabilidad del signo solicitado debe obedecer a criterios especiales, de conformidad con el estatus notorio de la marca opositora

Conforme lo expuesto en el punto anterior, las marcas notoriamente conocidas, tal



como , gozan entonces de una protección especial, pues se impide su uso o registro por parte de un tercero, independientemente del producto o servicio, siempre y cuando exista un riesgo de confusión, de asociación, de dilución o de uso parasitario.

(...)

✓ Riesgo de Confusión:

En este caso, el consumidor adquiere un producto pensando que está adquiriendo otro, o piensa que dos productos o servicios tienen un mismo origen empresarial, lo que en definitiva ocurrirá, si se permite el registro de la marca solicitada A ARA'O, ya que cualquier consumidor medio, pensará inmediatamente que está adquiriendo los productos de JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S, lo cual claramente no es correcto.

✓ Riesgo de Asociación:

En el caso hipotético en que el consumidor llegase a diferenciar la marca A ARA'O de la marca notoria, e incluso el origen empresarial de las mismas, pensará que existe una relación o vinculación entre las compañías titulares, lo cual nuevamente NO es cierto, amenazando así, el estatus notorio de la marca de mi representada.

✓ Riesgo de Dilución:

La marca solicitada debilitaría la capacidad distintiva que la marca notoria ha ganado en el mercado, por pretender identificar productos complementarios a los ofrecidos bajo la marca notoria y la familia de marcas ARA.

✓ Riesgo de Uso Parasitario:

Teniendo en cuenta el grado de reconocimiento de la marca en proceso de declaración



de notoriedad dentro del público colombiano, permitir el registro de un signo como A ARA'O implicará de inmediato, un aprovechamiento del prestigio que JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S ha impuesto con su signo.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN CON UNA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA
Artículo 136, literal a), Decisión 486 de 2000.

(...)

Conforme a lo anterior, es necesario precisar que la solicitud de la marca A ARA'O se encuentra incurso en este tipo de causales, toda vez que la normatividad Andina manifiesta

(...)

3.5.1. Similitudes entre los signos

Los signos que son objeto de estudio en el presente caso son los siguientes:



El signo solicitado se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad antes anotadas, por ser ortográfica y fonéticamente similar al signo distintivo notorio

fundamento de la presente Oposición  y la familia de marcas ARA.

(...)

En el presente caso, no cabe duda de que en los signos en comparación lo que sobresale es el aspecto nominativo sobre el figurativo, y en particular las expresiones ARA y A ARA'O.

En efecto, los elementos gráficos adicionales que componen la marca solicitada carecen fonéticamente de expresión y no son suficientemente novedosos o particulares para penetrar la mente del consumidor, quien no los memorizará.

(...)

a) Similitud ortográfica

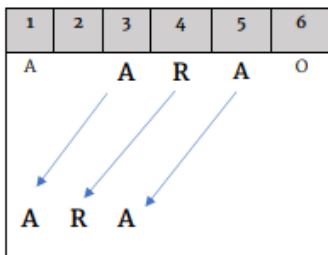
(...)

Revisados someramente los criterios para la comparación de signos nominativos, y para proceder al cotejo marcario propiamente dicho, se plasma a continuación el texto de cada signo. Su simple inspección ocular, típica del consumidor medio, indicará que entre los signos existentes ingentes semejanzas capaces de inducir a confusión:

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

ARA – A ARAO - ARA – A ARAO – ARA
 ARA – A ARAO - ARA – A ARAO – ARA
 ARA – A ARAO - ARA – A ARAO – ARA
 ARA – A ARAO - ARA – A ARAO – ARA

En efecto, la marca solicitada reproduce los signos previos, así:



La marca solicitada reproduce en su totalidad los signos opositores, incorporando únicamente dos variaciones mínimas: la adición de la vocal “A” al inicio y la inclusión de la vocal “O” al final. Estas modificaciones no alteran de manera significativa la percepción global del signo, toda vez que la vocal “A” inicial se encuentra en la parte superior de la marca, separada de la expresión “ARA’O”, mientras que la vocal final “O” está precedida por un apóstrofe que la distingue de la expresión principal. En ese sentido, la parte central y dominante de la marca solicitada es la expresión “ARA”, que resulta idéntica a la marca notoria y a la familia de marcas “ARA”, titularidad de mi representado.

(...)

El consumidor que encuentre en el mercado la marca solicitada concluirá inmediatamente que esta es ofrecida por JERONIMO MARTINS COLOMBIA, pues los

signos ARA  y cuentan con un alto grado de reconocimiento en el mercado, y la marca solicitada no permite identificar un origen empresarial pues no presenta otros elementos nominativos debido a que la única denominación por la que está compuesto el signo es una reproducción de los signos previos y los elementos gráficos no son lo suficientemente distintivos.

b) Similitud fonética

(...)

En el caso concreto, la pronunciación de la partícula relevante del signo solicitado A ARA’O es confundible con los signos previos ARA. Las semejanzas, pues, son decisivas:

- *Secuencia vocálica altamente similar: a - a / a – a – a – o*
- *Secuencia consonántica IDÉNTICA: r/r*

La marca solicitada reproduce en su totalidad los signos opositores, incorporando únicamente dos variaciones mínimas: la adición de la vocal “A” al inicio, que se percibe fonéticamente como parte del mismo conjunto sonoro “ARA”, y la inclusión de la vocal “O” al final, la cual no aporta un elemento distintivo suficiente desde el punto de vista fonético. Estas modificaciones no alteran de manera significativa la percepción global del signo, manteniéndose una alta similitud que puede inducir al consumidor a confusión respecto de su origen empresarial.

(...)

Otorgar el registro de la marca A ARA’O no solo repercutiría negativamente frente a

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

mi mandante, pues inmediatamente la marca notoria  y la familia marcaria **ARA** perderán fuerza distintiva, sino que se producirá un posible agravio –injustificado en todo caso- contra la población consumidora, en atención a su conexidad competitiva, la cual se analizará a continuación.

3.5.2. Conexidad competitiva

El signo **A ARA'O**, no es susceptible de ser protegido en cabeza de su solicitante, bajo la calidad de marca como ninguna otra, pues mi mandante, JERONIMO MARTINS COLOMBIA tiene derechos de propiedad industrial sobre la familia de marcas ARA y

signo notorio , especialmente porque existe conexidad competitiva

(...)

En efecto, las marcas ARA y  identifican productos idénticos en la Clase 34, así como servicios de comercialización de derivados del tabaco en la Clase 35 y servicios relacionados con su consumo en establecimientos como bares, hoteles y restaurantes, propios de la Clase 43, estos últimos complementarios al tabaco de la clase 34.

Así las cosas, los productos que pretende identificar la marca solicitada en la Clase 34 — como tabaco, puros, cajas de puros, puros encendidos y palitos de tabaco encendidos, entre otros artículos para fumadores— son **IDÉNTICOS** a los amparados por los signos opositores en la misma clase, en virtud de su relación género-especie. Todos ellos pertenecen al género “tabaco”, están destinados al mismo fin de consumo, forman parte de la misma industria tabacalera y se dirigen al mismo público objetivo: los fumadores.

En cuanto a los servicios identificados por las marcas opositoras en la Clase 35, estos incluyen la “comercialización al por menor y al por mayor de productos de tabaco y artículos para fumadores”, los cuales presentan una conexidad directa con los productos comprendidos en la Clase 34 (tabaco). Esta relación se refleja en la práctica comercial habitual, en la que los fabricantes dentro de la industria tabacalera también participan activamente en la distribución y venta de sus productos. En consecuencia, resulta razonable que el consumidor perciba que tanto los productos como los servicios comparten un mismo origen empresarial.

Asimismo, en la Clase 43, los signos opositores amparan una amplia gama de servicios prestados en establecimientos de consumo y hospedaje —como cafés, bares, restaurantes, hoteles y moteles— en los cuales tradicionalmente se ofrece o permite el consumo de productos de tabaco. Esta circunstancia convierte a dichos establecimientos en canales naturales tanto de comercialización como de consumo para los productos protegidos en la Clase 34. En consecuencia, se configura una conexión entre los productos y servicios señalados, reforzada por la posibilidad de que el consumidor asocie la marca solicitada con los signos previamente registrados, al considerar que todos ellos proceden de un mismo origen empresarial o al menos existe una relación entre el empresario que fabrica el producto y los canales en los que se comercializan (...).

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **ARAO CIGARS LLC**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...) Para la sociedad opositora, la marca solicitada es irregistrable por encontrarla similar a la marca **ara Alegría al mejor precio**.

Primero: PREVALENCIA DEL ELEMENTO GRÁFICO. EVIDENTES DIFERENCIAS

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

ENTRE LOS SIGNOS.

(...)

De acuerdo a la jurisprudencia citada, en la marca solicitada debemos analizar cuál es la palabra que le da caracterización, por lo que es necesario observar la marca solicitada, así tenemos:



Por lo tanto, es preciso advertir que las marcas en conflicto presentan sendas diferencias pues tenemos lo siguiente:

A ARAO vs ara Alegría al mejor precio

Adicionalmente la marca solicitada está acompañada de la letra A en un círculo negro, mientras que la marca opositora está acompañada de un animal “guacamaya”.

Entonces de acuerdo con lo anterior, tenemos claro que en la marca solicitada el elemento que le da carácter y fuerza es la parte gráfica, elemento que no presenta coincidencia alguna con el signo opositor.

Segundo: IMPOSIBILIDAD DE DIVIDIR UN SIGNO PARA ALEGAR SIMILITUDES.

La sociedad opositora divide los signos en conflicto para alegar similitudes, lo que va en contra de las reglas del cotejo marcario, pues lógicamente, los signos se presentan al consumidor en su conjunto.

(...)

*Como podemos observar la marca registrada tiene términos adicionales “**Alegría al mejor precio**” las cuales no pueden ser divididas o excluidas para aducir posibles similitudes, y por otro, ambas marcas cuentan con elementos adicionales que al ser pronunciados y transcritos producen una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.*

**A ARAO/ara Alegría al mejor precio/ A ARAO/ara Alegría al mejor precio/
A ARAO/ara Alegría al mejor precio/ A ARAO/ara Alegría al mejor precio/
A ARAO/ara Alegría al mejor precio/ A ARAO/ara Alegría al mejor precio/
A ARAO/ara Alegría al mejor precio/ A ARAO/ara Alegría al mejor precio/
A ARAO/ara Alegría al mejor precio/ A ARAO/ara Alegría al mejor precio/
A ARAO/ara Alegría al mejor precio/ A ARAO/ara Alegría al mejor precio/
A ARAO/ara Alegría al mejor precio/ A ARAO/ara Alegría al mejor precio/
A ARAO/ara Alegría al mejor precio/ A ARAO/ara Alegría al mejor precio/
A ARAO/ara Alegría al mejor precio/ A ARAO/ara Alegría al mejor precio/
A ARAO/ara Alegría al mejor precio/ A ARAO/ara Alegría al mejor precio/
A ARAO/ara Alegría al mejor precio/ A ARAO/ara Alegría al mejor precio/**

Tercero: INAPROPIABILIDAD DEL ELEMENTO ARA.

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

Lo primero que es necesario advertir, es que la sociedad opositora pretende apropiarse con exclusividad de un elemento que es débil por ser evocativo.

(...)

Si no fuera así, la marca opositora no coexistiría de manera pacífica con los siguientes antecedentes.

Expediente	Certificado	Denominación	Tipo	Vigencia	Estado	Titular	Clase(s)
16068580	560749	ARARAT APAPAT	ARARAT APAPAT	26 nov. 2025	Registrada	"INTERNATI ONAL MASIS TABAK" LLC	34
SD2018/0024930	612463	ARAMAX	Nominativa	08 nov. 2027	Registrada	RITCHY EU s.r.o.	34

Cuarto: Aspecto conceptual.

En este caso tenemos que las marcas enfrentadas tienen diferente concepto, veamos:

ARAO: *"En la agricultura, aunque no es un término común podría estar relacionado con el "arado", un instrumento agrícola que se usa para remover la tierra al hacer surcos con él. El verbo "arar" significa, precisamente, remover la tierra con un arado".*

ARA: *"Este término podría significar:*

Nombre femenino: Altar donde se celebran ritos religiosos.

Nombre femenino: Losa o piedra consagrada, que suele contener reliquias de algún santo, que se ponía sobre el altar y sobre la cual extendía el sacerdote los corporales para celebrar la misa".

Por todo lo anterior, le ruego conceder el registro solicitado".

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



Ref. Expediente N° SD2025/0010353

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.

Literal h) 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:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Concepto de la norma

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 (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° SD2025/0010353

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 se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

⁴ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁵ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ Traducir. (Del lat. traducēre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littēra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribere). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁹. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

- “a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o*
- “c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.*

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486.

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁰ que el riesgo de dilución se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: *“La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».*¹¹

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

¹⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

¹¹CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda…][…Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease¹²”.

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca¹³”.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO	JERONIMO MARTINS COLOMBIA	SD2021/0098627	11	9, 35, 36	Marca	Registrada	24 may. 2032

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹³Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Resolución N° 99317

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

Mixta	HABLANDO NARANJA	S.A.S.	SD2020/0060032	11	35, 38, 41	Marca	Registrada	23 feb. 2031
Mixta	EL HORNO DE ARA		SD2020/0073810	11	30	Marca	Registrada	23 mar. 2031
Mixta	ARA		SD2023/0051299	12	29, 30, 31, 32	Marca	Registrada	05 mar. 2034
Mixta	ARA		SD2024/0040945	12	35, 43	Marca	Registrada	18 jun. 2035
Mixta	ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO		SD2021/0098632	11	9, 35, 36	Marca	Registrada	24 may. 2032
Nominativa	EL GUARO DE ARA		SD2023/0011244	11	33	Marca	Registrada	23 dic. 2034
Mixta	ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO EL REBAJÓN DE PRECIOS		SD2020/0024031	11	35	Marca	Registrada	07 sept. 2030
Nominativa	ARA BODEGA		SD2016/0050998	10	35	Marca	Registrada	19 may. 2027
Mixta	ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO		12121607	10	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43	Marca	Registrada	08 jul. 2035
Mixta	ARAJOO! QUE CARNAVAL TAN BACANO ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO		SD2019/0059332	11	16, 25, 35, 41	Marca	Registrada	11 sept. 2030
Mixta	LA PLACITA DE ARA		SD2020/0024016	11	35	Marca	Registrada	12 may. 2031
Mixta	EL GUARO DE ARA		SD2023/0011244	11	33	Marca	Registrada	23 dic.2034
Mixta	LOS IMPERDIBLES ARA DE LA SEMANA		SD2024/0088952	12	35	Marca	Registrada	10 sept. 2035

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	 



Ref. Expediente N° SD2025/0010353

	     EL GUARO DE ARA ARA BODEGA
--	---

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado¹⁴:

¹⁴ Interpretación Prejudicial 218-IP-2019



Ref. Expediente N° SD2025/0010353

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) 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 como el signo es percibido en el mercado”.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ológico. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

(...)

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) 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.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos que la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión”.

Comparación entre signos mixtos y denominativos

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

De otra parte, al efectuarse la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁵:

- 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 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 (...).¹⁶”

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁷ para el cotejo entre los mismo.

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:

¹⁵ Interpretación Prejudicial 224-IP-2015

¹⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁷ “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° SD2025/0010353

“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 signos¹⁸”.

Familia de marcas

El hecho que la sociedad **JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.**, incluya de forma reiterada la expresión **ARA** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

Análisis comparativo con la familia de marcas de titularidad de la sociedad JERÓNIMO MARTINS

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones “A” y **ARA’O** en caracteres especiales. De otro lado, las marcas opositoras son de naturaleza mixta, éstas últimas

¹⁸ Interpretación Prejudicial No 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

compuestas principalmente por la expresión “**ARA**”, en tipografía especial e ilustradas cada una dentro de un diseño particular, principalmente con la figura de un papagayo colocado en perfil.

Con base en los criterios expuestos, se establece que la familia de marcas de la sociedad opositora Jerónimo Martins tiene como rasgo distintivo principal la expresión “**ARA**”. Dicha expresión, como resultado de los esfuerzos creativos y comerciales desplegados por la opositora, ha logrado posicionarse en la mente del consumidor como un signo identificador de su origen empresarial.

En consecuencia, cuando un consumidor observa en el mercado los elementos característicos que integran dicha familia de marcas, asocia los productos y servicios que amparan con la sociedad opositora, actuando la expresión **ARA** como indicador de un mismo origen empresarial.

Conforme a lo anterior, esta Dirección no puede desconocer la protección otorgada a la sociedad opositora en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales han sido dirigidos a perpetrar en la mente del consumidor, la expresión **ARA** y sus combinaciones, como elemento distintivo de sus productos y servicios frente a otros competidores.

Es importante destacar que, esta Dirección al momento de realizar un análisis del orden fonético y gramatical, encuentra que los signos objeto de confrontación presentan similitudes que pueden dar lugar a confusión en el público consumidor. Desde el punto de vista fonético, la marca solicitada incluye en su conformación la palabra ARA, presente en las marcas de familia de la sociedad opositora, sin que la adición de las vocales A y O al final de la palabra, le otorgue distintividad alguna.

Gramaticalmente, la marca solicitada **A ARA'O** incorpora el núcleo distintivo ARA de la familia de marcas registradas, presentándose como una extensión o modificación de las mismas. Para el público consumidor, esta similitud central predomina sobre las diferencias estructurales, lo que, unido a las semejanzas fonéticas y gramaticales, aunado a la conexidad competitiva entre productos y servicios, configura un riesgo evidente de confusión. Dicha concurrencia de factores aumenta sustancialmente la probabilidad de que el consumidor medio asocie ambos signos con un mismo origen empresarial.

En efecto, la confundibilidad indirecta¹⁹ se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto y servicio proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba.

Respecto del argumento del solicitante sobre la “*inapropiabilidad del elemento ARA*”, cabe precisar que la mera existencia de dos registros marcarios que contengan dicha expresión no basta para declararla un término débil o de uso común en los productos de la clase 34 Internacional.

¹⁹ Interpretación Prejudicial 7-IP-98. El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta. (...) “Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

Sobre los signos débiles, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que *“si uno de los elementos que integra el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio se hará débil. Asimismo, ha señalado que un “signo puede debilitarse por el número elevado de registros que lo incorporen, no por una cualidad intrínseca, sino por su posición relativa dentro del universo registra²⁰”.*

En ese sentido, los ejemplos aportados por el solicitante no demuestran que el término **ARA** sea una expresión débil, tanto por el ínfimo número de registros citados —solo dos—, como por la ausencia de toda evidencia que acredite que dicho término describe una cualidad o característica de los productos o servicios que ampara.

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:

34: Tabaco; puros; ceniceros para fumadores; encendedores para fumadores; fosforeras; cortapuros; cajas de puros; estuches para puros; cigarreras para puros; contenedores para puros; tubos para puros; boquillas para puros; tijeras para puros; dispositivos para apagar cigarrillos, puros y palitos de tabaco encendidos; cajas con humidificador para puros.

Los signos opositores identifican:

Expedientes

Productos y servicios

12121607

34. Bolsas de tabaco.

35. Servicios de ventas al por menor, servicios de tiendas de música y grabaciones al por menor, servicios de ventas al por menor relacionados con la venta de artículos de ingeniería, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para alimentos y bebidas, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para artículos personales, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para bolsas, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para calzado, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para cosméticos, artículos de tocador, dentífricos, jabones y detergentes, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para prendas de vestir, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para alimentos y bebidas, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para maquinaria y aparatos eléctricos, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para atroz y cereales, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para artículos deportivos, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para papel y útiles de escritorio, servicios de ventas al por menor o servicios de

²⁰ Interpretación Prejudicial 63-IP-2013

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

ventas al por mayor para automóviles, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para bicicletas, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para té, café y cacao, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para materiales impresos, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para frutas y vegetales, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para aparejos de pesca, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para muebles, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para confitería, pan y bollos, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias y suministros médicos, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para textiles tejidos y prendas de vestir d cama, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para vehículos motorizados de dos ruedas, servicios de ventas al por menor o servicios de ventas al por mayor para tabaco y artículos para fumadores, servicios de ventas al por menor por correo en el campo de las prendas de vestir y accesorios de prendas de vestir, servicios de ventas al por menor prestados por tiendas de abarrotes, servicios de ventas al por mayor, servicios computarizados de pedidos en línea, servicios de tiendas al por menor en línea que ofrecen productos cosméticos y de belleza y prendas de vestir y accesorios, servicios de tiendas al por menor en línea que ofrecen vestuario, equipaje, bolsos de mano, relojes, joyería, y cosméticos para el cuerpo y cuidado de la belleza, servicios de tiendas al por menor en línea que ofrecen prendas de vestir, joyería, accesorios para mascotas, grabaciones de video y audio, materiales educativos, artículos impresos y de papelería, juguetes y regalos, servicios de ventas al por menor, servicios de ventas al por menor de pedidos por correo para cosméticos, servicios de ventas al por menor ofrecidos por tiendas de ropa, servicios de ventas al por menor para software de computador, venta al por menor de artículos.

43. Cafés, cafeterías, aprovisionamiento de alimentos y bebidas para banquetes, aprovisionamiento de alimentos y bebidas para cócteles, aprovisionamiento de alimentos y bebidas para instituciones, asesoría sobre recetas de cocina, suministro de alimentos y bebidas en tiendas de donuts, suministro de alimento y alojamiento en balnearios sanatorios que se especializan en promover patrones de la salud y el bienestar de los huéspedes, suministro de alimentos y bebidas en restaurantes pequeños, suministro de alimentos y bebidas en cafés de internet, suministro de alimentos, bebidas y alojamiento temporal para huéspedes, suministro alojamiento de en hoteles y moteles, suministro de alimentos y bebidas en restaurantes y bares, suministro de alimentos y bebidas para huéspedes, suministro de alimentos y bebidas para huéspedes en restaurantes, suministro de alimentos y bebidas como parte de servicios hoteleros servir alimentos y bebidas en establecimientos de venta al por menor y para llevar, servicio de té, café, cacao, bebidas carbonadas o bebidas de zumos de

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

frutas, suministro de comidas para consumo inmediato, heladerías, pizzerías, preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato, preparación de alimentos españoles para consumo inmediato, preparación de alimentos japoneses para consumo inmediato, preparación y provisión de alimentos y bebidas para consumo inmediato, preparación y provisión de alimentos y bebidas para consumo dentro y fuera de las instalaciones, preparación y provisión de alimentos y bebidas para consumo en establecimientos minoristas, servicios de suministro y aprovisionamiento de alimentos y bebidas para instalaciones de exposición, servicios de suministro y aprovisionamiento de alimentos y bebidas para eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones, servicios de suministro y aprovisionamiento de alimentos y bebidas para ferias y exposiciones, restaurantes, restaurantes de autoservicio, restaurantes turísticos, servir alimentos y bebidas en restaurantes pequeños, servicio de alimento y bebidas en lecherías, servicio de alimentos y bebidas en restaurantes y bares, servicio de alimentos y bebidas en tiendas de donuts, servicio de alimentos y bebidas para huéspedes, servicio de alimentos y bebidas para huéspedes en restaurantes, servicios de alimentos y bebidas para llevar, servicio de alimentos y bebidas en cafés internet, servicios móviles de café para suministro de alimentos y bebidas, café, servicios de cafetería y restaurante, servicios de café y restaurantes, servicios de cafetería y restaurante, aprovisionamiento de alimentos y bebidas, servicios de suministro y aprovisionamiento de alimentos y bebidas para centros de convenciones, servicios de aprovisionamiento para suministro de cocina española, servicios de aprovisionamiento para suministro de cocina europea, servicios de aprovisionamiento para suministro de cocina japonesa, servicios de aprovisionamiento para cafeterías institucionales, servicios de aprovisionamiento para centros de conferencias, servicios de aprovisionamiento para establecimientos educativos, servicios de aprovisionamiento para escuelas, servicios de aprovisionamiento para provisión de café en oficinas, servicios de aprovisionamiento para ancianatos, servicios de aprovisionamiento para sanatorios, servicios de aprovisionamiento para suites hospitalarias, servicios de alimentos para llevar, cafeterías.

SD2016/0050998

35. Publicidad; investigación comercial; servicios de intermediación comercial [conserjería]; información sobre negocios; consultoría en organización y dirección de negocios; asistencia en la dirección de negocios; agencias de importación-exportación; asesoramiento en dirección de empresas; demostración de productos; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; marketing; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; relaciones públicas; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; venta bajo cualquier modalidad comercial de toda clase de mercancía y

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

productos nacionales y extranjeros al por mayor y/o al detal;
importación y exportación de productos de toda clase.

SD2019/0059332

35. Publicidad; investigación comercial; servicios de intermediación comercial [conserjería]; información sobre negocios; consultoría en organización y dirección de negocios; asistencia en la dirección de negocios; agencias de importación-exportación; asesoramiento en dirección de empresas; demostración de productos; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; marketing; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; relaciones públicas; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; venta bajo cualquier modalidad comercial de toda clase de mercancía y productos nacionales y extranjeros al por mayor y/o al detal; importación y exportación de productos de toda clase.

SD2020/0024016

35. Publicidad; investigación comercial; servicios de intermediación comercial [conserjería]; información sobre negocios; consultoría en organización y dirección de negocios; asistencia en la dirección de negocios; agencias de importación-exportación; asesoramiento en dirección de empresas; demostración de productos; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; marketing; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; relaciones públicas; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; venta bajo cualquier modalidad comercial de toda clase de mercancía y productos nacionales y extranjeros al por mayor y/o al detal; importación y exportación de productos de toda clase.

SD2020/0024031

35. Publicidad; investigación comercial; servicios de intermediación comercial [conserjería]; información sobre negocios; consultoría en organización y dirección de negocios; asistencia en la dirección de negocios; agencias de importación-exportación; asesoramiento en dirección de empresas; demostración de productos; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; marketing; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; relaciones públicas; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; venta bajo cualquier modalidad comercial de toda clase de mercancía y productos nacionales y extranjeros al por mayor y/o al detal; importación y exportación de productos de toda clase.

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

SD2024/0040945

35. Organización, gestión y administración de negocios comerciales, trabajos de oficina, servicios de comercialización al por mayor y al por menor de productos que se venden en supermercados, tales como; alimentos y bebidas; productos de aseo personal y del hogar; cosméticos; productos de limpieza; electrodomésticos, utensilios y recipientes para uso doméstico, artículos decorativos, artículos deportivos, juegos, juguetes y servicios de publicidad relacionados con productos que se comercializan en supermercados.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de conexidad competitiva entre la clase 34 de la marca solicitada con la clase 34 de la marca opositora

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

Esta Dirección determina que existe una relación de identidad entre los productos que ampara la marca registrada y aquellos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 34 Internacional. Dicha relación no se establece únicamente por su pertenencia común a la misma clase del Nomenclátor de Niza, sino por la coincidencia específica en la naturaleza de los productos.

En efecto, se identifica una relación de género a especie entre “tabaco” (producto genérico) y “bolsas de tabaco” (producto específico), por lo que ambos se encuentran intrínsecamente vinculados a la actividad de fumar y al consumo de tabaco. Esta conexión funcional y comercial directa es lo que fundamenta su inclusión en la misma clase y confirma la identidad entre los productos.

En este orden de ideas, la decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los consumidores y distintos actores en el mercado, pues se debe evitar que el consumidor asocie un mismo origen a un producto en cabeza de un mismo titular, cuando ello falte a la verdad y, a su vez, frente a los empresarios existe el deber de impedir que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Conexidad competitiva entre la clase 34 de la marca solicitada y la clase 35 de las marcas opositoras bajo los expedientes 12121607, SD2016/0050998, SD2019/0059332, SD2020/0024016, SD2020/0024031 y SD2024/0040945

Se determina la existencia de una conexidad competitiva entre los productos de tabaco

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

de la Clase 34 de la marca solicitada y los servicios de comercialización de la Clase 35 de las marcas opositoras. Este vínculo se fundamenta en el criterio de razonabilidad y en la relación intrínseca entre producto y canal de distribución.

Los servicios opositores, que incluyen venta al por mayor y menor de tabaco, así como los servicios de comercialización al por mayor y al por menor de productos que se venden en supermercados, constituyen el canal natural y necesario para la comercialización de los productos de la Clase 34. En consecuencia, es razonable inferir que el consumidor perciba un origen empresarial común si encuentra los mismos productos de tabaco y los servicios de su distribución y venta amparados bajo una misma marca. Esta asociación en el mercado justifica plenamente la conexidad entre ambas clases.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 - Notoriedad del signo distintivo opositor

Acervo probatorio

La sociedad opositora, **JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.**, a través de la prueba trasladada, solicita a esta Dirección tener en cuenta el material probatorio que se encuentra contenido en la demanda de oposición con radicado SD2024/0061390 dentro del expediente SD2024/0038379.

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.,	<i>“Servicios de comercialización al por mayor y al por menor de productos que se venden en supermercados, tales como; alimentos y bebidas; productos de aseo personal y del hogar; cosméticos; productos de limpieza; electrodomésticos, utensilios y recipientes para uso doméstico, artículos decorativos, artículos deportivos, juegos, juguetes”.</i>

Pronunciamientos previos

Es de anotar que esta Dirección, ya ha reconocido la notoriedad de la marca **ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO** (mixta), a través de la Resolución N°90192 del 04 de noviembre de 2025, proferida dentro de expediente N°SD2024/0038379, en la que la Dirección de Signos Distintivos reconoció la notoriedad de la marca ARA Alegría al mejor precio, para distinguir *“Servicios de comercialización al por mayor y al por menor de productos que se venden en supermercados, tales como; alimentos y bebidas; productos de aseo personal y del hogar; cosméticos; productos de limpieza; electrodomésticos, utensilios y recipientes para uso doméstico, artículos decorativos, artículos deportivos, juegos, juguetes”*, servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el periodo comprendido entre el mes de enero de 2019 hasta el mes junio de 2024.

Así las cosas, vista la existencia de una declaratoria de notoriedad reciente, considera esta Dirección que el *estatus* de notorio permanece desde dicha declaratoria, resultando inocuo volver a realizar un análisis probatorio profundo sobre unas pruebas ya practicadas y valoradas en actuación anterior reciente (menor a dos años desde su promulgación). Por lo tanto, esta Dirección encuentra acreditada la notoriedad, de conformidad con el ARTÍCULO 1. de la Resolución N°90192 del 04 de noviembre de 2025.

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

Estatus notorio del signo

Sobre el estatus de notoriedad del signo opositor, esta Oficina recalca que el grado de notoriedad de una marca varíe con el tiempo, es decir que una marca notoria en el pasado puede no serlo en la actualidad. Ahora bien, en el presente caso, la fecha de solicitud del signo objeto de análisis se encuentra cerca de la declaratoria de notoriedad de la marca opositora, a saber, 07 de febrero de 2025.

Partiendo de ello, se estima que dicho estatus persiste desde junio de 2024 hasta la fecha de presentación de la solicitud (07 de febrero de 2025), y por ende, está Dirección procederá con el análisis de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
	

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional y el grado de recordación del signo **ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO**, el mismo es considerado como notorio, ya que en su momento se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor lato.

Del análisis comparativo entre el signo solicitado y el signo opositor se evidencia que son similarmente confundibles, pues son fonética y ortográficamente similares; no obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que si bien la marca notoria rompe el principio de especialidad, lo hace de forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos idénticos, similares y conexos, y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente²¹.

La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva del valor comercial o publicitario de la marca notoria, así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones:

“La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembros. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto. por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o

²¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 508-IP-2018.



Ref. Expediente N° SD2025/0010353

servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente²²".

En ese sentido y una vez demostrada la notoriedad del signo opositor, es preciso preguntarse si la solicitud pretende reivindicar productos que pertenecen al mismo sector pertinente de la marca notoria.

Tras confrontar el ámbito de protección del signo solicitado, tabaco (Clase 34), esta Dirección determina que dicho producto se engloba dentro del sector de actividad en el que el signo opositor ha sido declarado notorio, el cual comprende los servicios de comercialización de la Clase 35. Esta conclusión se fundamenta en el vínculo de conexidad existente, ya que los *servicios de venta al por mayor y menor de productos que se venden en supermercados*, constituyen el canal de distribución indispensable e intrínseco para que el tabaco llegue al consumidor final, configurando una relación de dependencia funcional y una identidad de destino comercial entre el producto y el servicio.

Igualmente, se observa una vulneración del principio de especialidad, al existir un riesgo evidente de aprovechamiento indebido del prestigio consolidado y la fuerza distintiva de la marca notoria **ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO**. El signo solicitado pretende identificar productos (Clase 34) que, por su conexidad con los servicios de la marca notoria (Clase 35), se benefician indebidamente de la imagen de esfuerzo y valor positivo que esta ha construido.

La concesión del signo solicitado, al utilizar una denominación similar para productos conexos con los servicios de la marca notoria, podría mermar la altísima capacidad distintiva que el público tiene con ella como resultado de la inversión y trabajo continuo de su titular.

Riesgo de asociación

Una vez realizado el estudio, conforme a los criterios señalados previamente, la Dirección encuentra que el registro del signo solicitado conllevaría a generar riesgo de asociación con la marca notoria **ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO** (mixta), en la medida en que un consumidor puede pensar que entre los titulares de los signos hay alguna relación o vinculación económica.

En efecto, si bien esta Dirección pudo apreciar que el elemento **ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO** en relación con los productos de la Clase 34 Internacional es marcariamente débil, no se puede pasar por alto que la marca pretendida a registro dentro de su conformación incluye la expresión ARA, al igual que el caso de la marca notoria, acompañada las vocales A y O.

De este modo, la Dirección encuentra que la configuración de los signos **A ARA'O / ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO** sí genera en el consumidor un riesgo de asociación, razón por la cual el consumidor estaría en la capacidad de establecer una relación entre ambas y por lo mismo adquirir los productos de la Clase 34 Internacional que ofrece el signo solicitado pensando que proviene del mismo origen empresarial de los servicios identificados por la marca notoria.

Todo esto sumado al hecho de que los productos de la marca notoria presentan una relación comercial cercana con los productos que pretende identificar el signo solicitado a la luz del parámetro de razonabilidad, y por ende no podrá permitirse el registro del signo

²² Interpretación Prejudicial 364- IP-2018.

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

A ARA'O (tabaco) para identificar productos de la Clase 34 Internacional, ya que atenta con la notoriedad del signo **ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO**, al generar riesgo de asociación en el consumidor.

Explotación de la reputación ajena

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto y/o servicio que identifica, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del mismo, o, en otras palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la intervención del titular.

Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o explotación de su reputación y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento injustificado de la reputación de una marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique sobre productos y/o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por el signo notorio en cuestión.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del principio de especialidad en el caso de determinación de confusión o asociación, sí lo hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero de la imagen de la marca notoria.

Una vez realizado el estudio, esta Dirección encuentra que no se aportaron pruebas por parte de la sociedad opositora tendientes a demostrar que a través del signo pretendido a registro se busca el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria en los expedientes cuyas pruebas fueron solicitadas trasladadas.

En efecto, esta Dirección no puede proteger el signo notorio a través de la aplicación de este riesgo sustentada única y exclusivamente en las semejanzas (elemento denominativo semejante) que presentan los signos al momento de su debida confrontación, en la medida que esta situación fáctica se encuentra protegida a través de la aplicación del riesgo de confusión.

Por lo tanto, en aras de salvaguardar la notoriedad del riesgo de aprovechamiento de la reputación ajena, es deber de la sociedad opositora mediante pruebas contundentes demostrar a esta Dirección que el signo pretendido a registro busca aprovecharse y beneficiarse del prestigio que tiene la marca notoria y consecuentemente, atraer clientes hacia sus servicios, haciéndoles creer que los productos son ofrecidos por la marca notoriamente conocida.

Pérdida de valor publicitario o de fuerza distintiva

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva,

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos y servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, en cuanto a que su significado conceptual pueda estar asociado a los servicios identificados como expresión evocativa o bien se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los mismos.

Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: *“En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados²³”*.

En el presente caso, en lo que respecta a la pérdida del valor comercial del signo, esta Dirección quiere ser enfática en establecer que el cumplimiento de la situación fáctica que rodea la aplicación del citado riesgo debe ser debidamente acreditada por parte del titular de la marca opositora, en tanto que en el acápite probatorio de la prueba trasladada, no se evidencia prueba alguna que demuestre fehacientemente que el signo pretendido a registro puede causar la pérdida del valor comercial de la marca notoria.

De igual forma, el reconocimiento del estatus de marca notoria no implica per se la aplicación de todos y cada uno de los riesgos que conlleva consigo la protección de dicho estatus especial, por lo que, en el caso concreto no se evidencia el cumplimiento de los riesgos especiales atados a una marca que goza el estatus de notoria.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.**

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la marca **A ARA'O** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza²⁴, solicitada por la sociedad **ARAO CIGARS LLC**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

²³ Interpretación Prejudicial Proceso N°09-IP-2009

²⁴ **34:** Tabaco; puros; ceniceros para fumadores; encendedores para fumadores; fosforeras; cortapuros; cajas de puros; estuches para puros; cigarreras para puros; contenedores para puros; tubos para puros; boquillas para puros; tijeras para puros; dispositivos para apagar cigarrillos, puros y palitos de tabaco encendidos; cajas con humidificador para puros.

Ref. Expediente N° SD2025/0010353

ARTICULO 3. Notificar a la sociedad **ARAO CIGARS LLC**, solicitante del registro y a la sociedad **JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.**, opositora, 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 27 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS