

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 104533

Ref. Expediente N° SD2024/0116469

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 8 de enero de 2025, **Carlos William Olaya Angulo**, solicitó el registro de la Marca **RAPIFISH** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1055, la sociedad **Congelados Agrícolas S.A. Congelagro S.A.**, presentó oposición contra el registro de la Marca **RAPIFISH** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29 y 43 con fundamento en el 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:

“(…)

Le ponemos de presente a la Dirección que la sociedad CONGELADOS AGRICOLAS S.A. - CONGELAGRO S.A., es titular de una familia de marcas, que son las mayormente vinculadas con la marca base de la oposición RAPI (...)

(…)

Esta situación nos muestra un escenario en que CONGELADOS AGRICOLAS S.A. - CONGELAGRO S.A., goza de derechos adquiridos sobre un conjunto de signos distintivos registrados en Colombia, que tienen por denominación común la expresión RAPI como un rasgo distintivo, lo que le permite al consumidor asociar las marcas entre sí y pensar que muchos productos provienen del mismo origen empresarial. (...)

(…)

En este caso, no puede desconocerse que mi representada ha realizado un gran esfuerzo por lograr un posicionamiento en el mercado al construir la familia de marcas de reconocimiento con la marca RAPI y como un claro referente del origen empresarial, pues a la fecha cuenta con un número significativo de registros de marcas, concedidos en Colombia (como se evidencio arriba), todos compuestos por las expresiones RAPI como elemento principal y distintivo, lo que le ha permitido su diferenciación e identificación por el consumidor final de los productos en el mercado.

Así las cosas, dado que la expresión RAPI obra como elemento dominante en la familia de marcas de la sociedad CONGELADOS AGRICOLAS S.A. - CONGELAGRO S.A., es probable que el consumidor medio al encontrarse con la marca solicitada inmediatamente las relacione con el origen empresarial de las marcas previamente registradas y no con las marcas de un tercero.

De acuerdo con lo anterior, permitir el registro del signo RAPIFISH, causará un daño injustificado y grave en su patrimonio, a sus esfuerzos y a su reconocimiento, se

¹ 29: Pescados, mariscos y moluscos, no vivos.

43: Servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares.



Ref. Expediente N° SD2024/0116469

estaría incurriendo en una trasgresión al derecho que asiste a mi poderdante en cuanto los consumidores asumirían válidamente que ésta marca y los productos y servicios identificados por la misma son una nueva línea o variación del portafolio que actualmente representa CONGELADOS AGRICOLAS S.A. - CONGELAGRO S.A., afectando por ello sus derechos y el criterio de los consumidores al momento de hacer una elección de los bienes identificados.

Es por ello que, los signos distintivos propios de una familia de marcas merecen un tratamiento especial, como en el caso que nos convoca, en que la marca requerida RAPIFISH para identificar los productos y servicios de las Clases 29 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza puede parecer a los ojos del consumidor que constituye simplemente una expansión del portafolio de la opositora generando en el público consumidor la asociación y/o confusión con la marca de CONGELADOS AGRICOLAS S.A. - CONGELAGRO S.A..(...)

(...)

MARCA SOLICITADA	MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA
 RAPIFISH	RAPI

De este ejercicio se evidencia que, el elemento predominante de los signos bajo estudio es el nominativo, conforme a que es el que tiene mayor influencia en la mente del consumidor y, por ende, logra un mayor grado de recordación en la mente de los consumidores. Igualmente, la representación gráfica no es capaz de otorgar protagonismo, pues el diseño que acompaña a la marca no introduce rasgos suficientemente distintivos o novedosos que la hagan memorable por sí misma, lo cual lleva a que el consumidor base su identificación en la denominación verbal del signo, esto es, la expresión “RAPIFISH”. Este fenómeno se deriva de la forma natural en que el público solicita o reconoce los productos en el mercado, dando prioridad a la parte que puede pronunciar y retener fácilmente en la memoria, mientras que el componente figurativo suele asumirse como un elemento secundario o accesorio.

Adicionalmente, es evidente que el signo solicitado RAPIFISH no contiene elementos denominativos radicalmente diferenciadores que disipen la similitud con las marcas previamente registradas RAPI. Por el contrario, “RAPI” ocupa la posición inicial y más saliente de la marca, impulsando la asociación mental inmediata con la familia de marcas RAPI de mi apoderada. El elemento “FISH” carece de un carácter distintivo suficientemente fuerte como para contrarrestar la prevalencia de “RAPI”, dado que describe textualmente los productos y servicios que se pretenden identificar con la marca (pescado), y en ese sentido, en el momento de la comparación, el consumidor tenderá a recordar y pronunciar el signo base. (...)

(...)

Ahora bien, solicitamos respetuosamente a este Despacho realizar la comparación de las expresiones “RAPIFISH” y “RAPI”. Dentro del análisis de la marca RAPIFISH, es fundamental otorgar mayor importancia a la expresión “RAPI”, sin que esto implique un fraccionamiento de la marca. Este enfoque se justifica en primer lugar porque “RAPI” se encuentra ubicado al inicio de la marca, lo que genera una mayor recordación en los consumidores. En segundo lugar, porque “RAPI” constituye el núcleo conceptual principal de la marca, mientras que la palabra “FISH” se limita a complementarla y describir los productos / servicios ofrecidos. Finalmente, porque imita la forma habitual en la que mi apoderada estructura sus marcas RAPI, como fue explicado previamente.(...)



Ref. Expediente N° SD2024/0116469

(...)

Las marcas tienen importantes coincidencias, pues es evidente que el elemento principal de los signos confrontados tiene el mismo número de letras, y cuando se analiza la sobreposición de sus elementos ortográficos, tenemos que los signos en sus elementos distintivos son idénticos en sus letras y fragmentos, generando la impresión inmediata de confusión:

	1	2	3	4	
Marca previamente registrada:	R	A	P	I	
Marca solicitada:	R	A	P	I	F I S H
	1	2	3	4	5 6 7 8

A partir del ejercicio anterior, es posible notar que los elementos principales de los signos confrontados comparten una estructura gramática idéntica, teniendo en cuenta que la marca solicitada reproduce la totalidad del elemento nominativo de la marca previamente registrada. Adicionalmente, dentro del conjunto marcario, es el elemento que mayor preponderancia tiene. Por lo tanto, en el ejercicio real del mercado, la similitud ortográfica existente entre los signos confrontados no le permitiría al consumidor identificar el origen empresarial de los productos identificados bajo cada signo, por lo que éste se verá irremediamente de forma directa en “error”, sobre los que identifican las marcas confrontadas, y el origen empresarial de los mismos. (...)

(...)

Expuesto lo anterior, para poder realizar el estudio de los criterios establecidos por la Doctrina y la Jurisprudencia Comunitaria, a continuación, se enuncian tanto los productos identificados por la marca solicitada, como los identificados por los signos previamente registrados:

MARCA SOLICITADA	MARCA REGISTRADA
(29) Pescados, mariscos y moluscos, no vivos.	(29) Productos alimenticios de origen animal, así como, legumbres y demás productos hortícolas comestibles preparados para el consumo o conserva. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas; compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Al analizar las dos listas de productos, podemos percibir que respecto a “Pescados, mariscos y moluscos, no vivos” las marcas cotejadas cuentan no solo con conexidad competitiva, sino con identidad. Así, no sería necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, pues no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos. Sin embargo, nos detendremos a analizar cada uno de los criterios establecidos por la Doctrina y la Jurisprudencia. (...)

(...)

CLASE 29 VS CLASE 43:

MARCA SOLICITADA	MARCA REGISTRADA
(43) Servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares.	(29) Productos alimenticios de origen animal, así como, legumbres y demás productos hortícolas comestibles preparados para el consumo o conserva. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas; compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.



Ref. Expediente N° SD2024/0116469

La conexidad competitiva entre la clase 43 de RAPIFISH y la clase 29 de RAPI se configura bajo el criterio de complementariedad, dado que los servicios de comidas y bebidas en restaurantes y bares dependen directamente del suministro de productos alimenticios de la clase 29. En el sector gastronómico, los restaurantes y bares requieren constantemente insumos como carnes, pescados, productos en conserva, lácteos y aceites para la preparación de sus platos, por lo que es común que los consumidores asocien los establecimientos de comida con las marcas de los productos que estos utilizan o comercializan. En este caso, la cobertura de RAPI incluye una amplia variedad de productos esenciales para la preparación de alimentos en restaurantes, lo que refuerza la percepción de que ambos podrían provenir de una misma fuente empresarial.

La relación entre los productos de la clase 29 y los servicios de la clase 43 es una de las más claras en términos de complementariedad, pues la oferta de comidas y bebidas en un establecimiento de restaurante o bar supone el uso de ingredientes y materias primas alimenticias para su elaboración. Un restaurante especializado en pescados y mariscos, por ejemplo, no solo requiere de un suministro constante de estos productos, sino que, en muchas ocasiones, comercializa sus ingredientes como parte de su modelo de negocio. En este sentido, los consumidores están acostumbrados a ver marcas de productos alimenticios extendidas a servicios gastronómicos, como ocurre con restaurantes que llevan el nombre de marcas de carnes, cafés o productos lácteos. Por lo tanto, la coexistencia de RAPIFISH en la clase 43 y RAPI en la clase 29 refuerza la idea de que ambos pertenecen a una misma red comercial. (...)"

Que dentro del término concedido para tal efecto, **Carlos William Olaya Angulo**, dio respuesta a la oposición presentada por la sociedad **Congelados Agrícolas S.A. Congelagro S.A** argumentando:

"(...)

En una búsqueda realizada con el prefijo RAPI que viene a colación por su fonética y ortografía, encontramos que existen más de 50 signos con él, en la misma clase y en las que tiene conexión competitiva (...)

(...)

Con lo expuesto a lo largo de este memorial solo podría llegar a concluirse que la solicitud de la marca RAPIFISH (MIXTA), es una expresión que no presentaría ninguna confusión entre los consumidores y no esta afectada por ninguno de los presupuestos de irregistrabilidad por el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000. Debido a que el prefijo RAPI es débil y de uso común, así mismo el sufijo se diferencia por el concepto que cada uno da (...)

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1055, la sociedad **Rappi S.A.S.**, presentó oposición contra el registro de la Marca **RAPIFISH** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29 y 43 con fundamento en el literal a) y h) del Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior

(...)

es evidente que Rappi es la titular de una familia de marcas entorno a la expresión altamente distintiva "RAPPI", conformada por más de una docena de marcas registradas para identificar diferentes productos y servicios comprendidos dentro de

Ref. Expediente N° SD2024/0116469

las Clases 9, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42 y 43 Internacionales. Por lo tanto, el consumidor colombiano reconoce la expresión "RAPPI" y la asocia con mi representada (...)

(...)

En este punto, vale la pena señalar que esta Superintendencia, en pronunciamientos recientes, ya ha reconocido la notoriedad de la marca RAPPI en cabeza de mi representada. Por ejemplo, en la Resolución N° 42314 del 8 de julio de 2021 dentro del expediente SD2019/0088870, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial reconoció la notoriedad de la marca RAPPI desde el año 2016, para distinguir una aplicación de software de la Clase 9, servicios de comercialización de servicios de terceros de la Clase 35, y servicios de reparto y distribución de servicios de la Clase 39 Internacional.

Igualmente, en la Resolución N° 42324 del 8 de julio de 2021 dentro del expediente SD2020/0011845, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial reconoció la notoriedad de la marca RAPPI, para distinguir una aplicación de software de la Clase 9, servicios de comercialización de servicios de terceros de la Clase 35, y servicios de reparto y distribución de servicios de la Clase 39 Internacional.

De hecho, recientemente, mediante Resolución N° 29929 del 7 de junio de 2024, proferida dentro del expediente SD2022/0072345, la misma dirección reconoció la notoriedad de la marca RAPPIPAY (nominativa), para identificar servicios financieros digitales dentro de la Clase 36.

(...)

RAPIFISH	Marcas RAPPI
Clase 29: Pescados, mariscos y moluscos, no vivos.	<u>Reg. No: 606100</u>
Clase 43: Servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares.	Clase. 35: Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor.
	Clase 36: Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
	Clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.
	<u>Solicitud No. SD2023/0119907</u>
	Clase. 43: Restaurantes de autoservicio.

Así, al observar la cobertura de cada uno de los signos vemos que los servicios que la marca solicitada pretende distinguir son idénticos o estrechamente relacionados con aquellos identificados con las marcas de RAPPI. En este sentido, se trata de productos y servicios que comparten la misma naturaleza y finalidad. Es decir, la marca RAPPIPAY y los signos notorios RAPPI participarían en la misma industria, o en una industria altamente relacionada, por lo que un consumidor desprevenido podría asumir erróneamente que tienen un origen empresarial común (...)

(...)

Los productos y servicios de RAPIFISH en las clases 29 y 43 tienen una relación significativa con los servicios de RAPPI en las clases 35, 36, 39 y 43. Los productos de RAPIFISH, como pescados, mariscos y moluscos, pueden ser utilizados en los restaurantes de autoservicio de RAPPI, lo que crea una conexión directa entre ambos. Además, los servicios de transporte y almacenamiento de RAPPI facilitan la distribución de estos productos, lo que refuerza aún más la relación entre las dos marcas.



Ref. Expediente N° SD2024/0116469

Por otro lado, la amplia gama de servicios que ofrece RAPPI, incluyendo la presentación de productos para su venta al por menor, operaciones financieras y organización de viajes, puede llevar a los consumidores a asociar los productos y servicios de RAPIFISH con la misma empresa. La presencia de RAPPI en el mercado con servicios relacionados con la alimentación y la logística puede generar la percepción de que ambos provienen del mismo origen empresarial.(...)

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **Carlos William Olaya Angulo**, dio respuesta a la oposición presentada por la sociedad **Rappi S.A.S.**, argumentando:

“(...)

En una búsqueda realizada con el prefijo RAPI que viene a colación por su fonética y ortografía, encontramos que existen más de 50 signos con él, en la misma clase y en las que tiene conexión competitiva (...)

(...)

Con lo expuesto a lo largo de este memorial solo podría llegar a concluirse que la solicitud de la marca RAPIFISH (MIXTA), es una expresión que no presentaría ninguna confusión entre los consumidores y no esta afectada por ninguno de los presupuestos de irregistrabilidad por el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000. Debido a que el prefijo RAPI es débil y de uso común, así mismo el sufijo se diferencia por el concepto que cada uno da (...)

Que mediante documento fechado 17 de julio de 2025, la sociedad **Rappi S.A.S.**, en calidad de opositor presento complemento de información, reforzando los argumentos para no registrar el signo solicitado. El citado documento no se tendrá en cuenta como parte integral del escrito de oposición en atención a lo dispuesto por el Artículo 34 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual señala que “las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. Así las cosas, el término para presentar oposición incluidas las pruebas que se pretendieran hacer valer feneció el día 25 de febrero de 2025 de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000.

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.

Ref. Expediente N° SD2024/0116469

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.

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

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° SD2024/0116469

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

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

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. traducĕre, 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. littĕra, 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. transcribĕre). 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° SD2024/0116469

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”.

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:

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

Ref. Expediente N° SD2024/0116469

- 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;*
- 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

Ref. Expediente N° SD2024/0116469

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 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

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

Ref. Expediente N° SD2024/0116469

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:

“(...) 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 striptease.”¹²

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 marca”¹³.

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,

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.

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

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

Ref. Expediente N° SD2024/0116469

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

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	RAPI POLLO	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	07045709	8	30	Marca	Registrada
Nominativa	RAPI POLLO	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	07045713	8	29	Marca	Registrada
Mixta	RAPI VERDURAS	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	05100823	8	29	Marca	Registrada
Mixta	RAPI VERDURAS	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	05100821	8	30	Marca	Registrada
Mixta	RAPI	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	06073767	8	30	Marca	Registrada
Mixta	RAPI	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	06073763	8	29	Marca	Registrada
Mixta	RAPIPAPA	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	9224154330	7	30	Marca	Registrada
Mixta	RAPI	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	98050914	7	30	Marca	Registrada
Mixta	RAPI-CRIOLLAS	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	98018078	7	30	Marca	Registrada
Nominativa	RAPI	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	96068378	7	29	Marca	Registrada
Mixta	RAPI	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	98050915	7	29	Marca	Registrada
Mixta	RAPIYUCA	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	94020892	7	29	Marca	Registrada
Mixta	RAPIYUCA	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	94020891	7	30	Marca	Registrada
Mixta	RAPI-PLATANO	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	98018077	7	29	Marca	Registrada
Mixta	RAPIPLATANO	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	94020893	7	29	Marca	Registrada
Mixta	RAPI-EMPANADA TRADICIONAL (Las expresiones empanada y	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	96068693	7	29	Marca	Registrada



Ref. Expediente N° SD2024/0116469

	tradicional iran como explicativas)						
Mixta	RAPI PAPA	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	04004631	8	30	Marca	Registrada
Mixta	RAPI YUCA	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	04004630	8	29	Marca	Registrada
Mixta	RAPI YUCA	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	04004633	8	30	Marca	Registrada
Mixta	RAPI-PAPA	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	02061334	8	30	Marca	Registrada
Mixta	RAPI-PAPA	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	02061332	8	29	Marca	Registrada
Mixta	RAPI PAPA	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	04004629	8	29	Marca	Registrada
Mixta	RAPI- PLATANO	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.	03076657	8	29	Marca	Registrada
Mixta	RAPPI	Rappi S.A.S.	SD2017/0037663	11	25, 35, 36, 39	Marca	Registrada
Nominativa	Brands by Rappi	Rappi S.A.S.	SD2021/0009845	11	9, 35, 38, 42	Marca	Registrada
Mixta	Insighters powered by Rappi	Rappi S.A.S.	SD2021/0061082	11	35, 38, 42	Marca	Registrada
Nominativa	Rappi Entertainment	Rappi S.A.S.	SD2020/0056645	11	41	Marca	Registrada
Nominativa	RAPPI FAVOR	Rappi S.A.S.	SD2020/0089067	11	39	Marca	Registrada
Mixta	Rappi Pro	Rappi S.A.S.	SD2024/0004668	12	35, 39, 42, 43	Marca	Bajo Examen de Fondo
Nominativa	La Cesta By Rappi	Rappi S.A.S.	SD2022/0060830	11	42	Marca	Registrada
Nominativa	Rappi Pro	Rappi S.A.S.	SD2023/0119907	12	35, 39, 42, 43	Marca	Bajo Examen de Fondo
Mixta	RAPPI	Rappi S.A.S.	SD2017/0037663	11	25, 35, 36, 39	Marca	Registrada
Mixta	Rappi	Rappi S.A.S.	14190852	10	35, 39	Marca	Registrada
Nominativa	RAPPI	Rappi S.A.S.	SD2017/0037240	11	25, 35, 36, 39	Marca	Registrada
Mixta	Propio by Rappi	Rappi S.A.S.	SD2020/0056642	11	42, 43	Marca	Registrada
Nominativa	Rappi Live Events	Rappi S.A.S.	SD2020/0056643	11	41	Marca	Registrada
Mixta	RAPPI	Rappi S.A.S.	SD2018/0057599	11	9	Marca	Registrada
Mixta	RAPPI	Rappi S.A.S.	SD2020/0045846	11	41	Marca	Registrada

Familia de marcas

El hecho que las sociedades opositoras, **Congelados Agrícolas S.A. Congelagro S.A.**, y **Rappi S.A.S.** incluyan de forma reiterada las expresiones RAPI / RAPPI, 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 y servicios 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, 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 término común, y que provienen de un mismo productor,



Resolución N° 104533

Ref. Expediente N° SD2024/0116469

asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos y servicios 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 y servicios 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. En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, 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”¹⁴

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 esta y a los consumidores.

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 RAPIFISH (MIXTA)	 RAPI VERDURAS; RAPI; RAPIPAPA; RAPICRIOLLAS; RAPIPLATANO; RAPIYUCA; RAPIEMPANADATRADICIONAL

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 167-IP-2020.



Ref. Expediente N° SD2024/0116469

	(MIXTAS) RAPI; RAPIPOLLO (NOMINATIVAS)     Brands by Rappi ; Rappi Entertainment ; RAPPI FAVOR ; La Cesta By Rappi ; Rappi Pro ; Rappi ; Rappi Live Events (NOMINATIVAS) Insighters powered by Rappi ; Rappi Pro ; Soy Rappi ; RAPPI ; Rappi ; RAPPI ; Propio by Rappi (MIXTAS)
--	---

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación marcas mixtas y nominativas

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:



Ref. Expediente N° SD2024/0116469

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Comparación entre marcas mixtas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Elemento Predominante en las Marcas Mixtas

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Elementos de uso común

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Proceso 70-IP-2005 hizo mención a los elementos de uso común en las marcas así:

“Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas

Ref. Expediente N° SD2024/0116469

pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión”

Comparación entre signos con elementos de uso común

El mismo Tribunal en Proceso 70–IP–2013 ha hecho referencia al examen comparativo entre las marcas conformadas por palabras de uso común, en los siguientes términos:

“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, estas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: ‘El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”

Análisis comparativo con la familia de marcas de titularidad de la sociedad Congelados Agrícolas S.A. Congelagro S.A.

Esta Dirección luego de analizar los signos y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad encuentra que, enfrentados después de un primer impacto general (RAPIFISH vs RAPI; RAPI VERDURAS; RAPIPAPA; RAPICRIOLLAS; RAPIPLATANO; RAPIYUCA; RAPIEMPANADATRADICIONAL (MIXTAS) y RAPI; RAPIPOLLO (NOMINATIVAS)), el signo solicitado cuenta con elementos adicionales nominativos y gráficos que generan que al ser pronunciados, transcritos y visualizados, produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Así mismo, si bien presentan semejanzas en lo que al vocablo “RAPI” se refiere, esta no es susceptible de crear confusión o riesgo de asociación, toda vez que, tal coincidencia refiere un término débil en la distinción de productos y servicios relacionados con alimentación y productos alimenticios.

Es pertinente advertir que el prefijo RAPI, evoca el concepto de “rápido (a)” el cual para servicios de alimentación y productos alimenticios sugiere que un alimento o plato se prepara y sirve en un tiempo muy corto, a menudo de forma industrial y estandarizada para un consumo inmediato.

Aunado a esto, es importante señalar que, en razón a lo mencionado, existen otros signos registrados en las mismas clases y relacionadas, en cabeza de diferentes titulares, que

Resolución N° 104533

Ref. Expediente N° SD2024/0116469

incluyen la denominación “RAPI” en sus conjuntos, tal y como se muestra a continuación

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	RAPICARNE RICA RONDO	ALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06081060	8	29	Marca	Registrada
Mixta	RAPIALITAS	ANDREA GUTIERREZ JARAMILLO	16037662	10	43	Marca	Registrada
Mixta	RapiGomas	CONFITERÍA EL PUMA DISTRIBUCIONES S.A.S.	SD2020/0080443	11	29, 30	Marca	Registrada
Mixta	Rapifiber	COMERCIALIZADORA FITOCOL S.A.S.	SD2020/0005119	11	30	Marca	Registrada
Mixta	RAPIDOGS	INVERSIONES CIPRES SAS	SD2021/0054472	11	29, 30, 35, 43	Marca	Registrada
Mixta	RAPI – BROASTER	JOSE ERNESTO CARO PARADA	SD2017/0051009	11	38, 43	Marca	Registrada
Mixta	RapiRicas con la calidad y el mejor sabor del campo en productos congelados	RAPIRICAS SAS	16076392	10	29	Marca	Registrada
Mixta	RÁPI2LIGHT	CENTRO DE ASESORÍAS Y SUMINISTROS S.A.S.	SD2019/0012224	11	43	Marca	Registrada
Mixta	RAPICHICKEN	Julieth marcela Peraza Torres	SD2018/0008471	11	43	Marca	Registrada

En consecuencia, no es posible fundamentar la existencia de confundibilidad en el hecho de compartir la partícula RAPI, cuando esta expresión forma parte de una variedad de marcas que coexisten de manera pacífica en el mercado, siendo por tanto una expresión de uso común, de manera que damos aplicación a lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el particular: *“una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente*¹⁵

De conformidad con lo anterior, el consumidor aprehenderá la palabra “RAPI” como correspondiente a la pregunta ¿cómo son los productos y servicios?, que se refiere a productos con características de preparación en un corto tiempo mediante un método estandarizado y se puede dispensar rápidamente en restaurantes económicos para comer allí o en otro lugar. Igualmente, un solo competidor no puede apropiarse de dicha expresión en tanto que al ser descriptiva no cumple la función de identificar productos en el comercio, siendo los demás elementos valorados en conjunto sobre los que recae la recordación y distintividad para el público. En consideración a lo indicado, la reproducción de este elemento débil no es razón suficiente para predicar que los signos son similarmente confundibles.

Con esto claro, esta Dirección evidencia que el signo solicitado se acompaña de otros elementos nominativos y gráficos que le otorgan diferenciación en correspondencia con las marcas opositoras. Las expresiones “FISH”, junto con su elemento gráfico, que consiste en las palabras escritas en una caligrafía particular, reivindicando los colores azules y blanco así como la representación gráfica de un molusco son elementos suficientemente diferenciadores, de manera que si bien consiste en un conjunto evocativo, posee la capacidad de diferenciarse del signo opositor, en la medida en que su estructura

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



Ref. Expediente N° SD2024/0116469

gramatical es de mayor extensión y por ende cambiará la percepción sonora, y visualmente otorga una percepción diversa.

Por consiguiente no existe riesgo de confusión entre los signos cotejados, en la medida en que los vocablos y gráficos adicionales en el signo solicitado logran diluir claramente las semejanzas derivadas de la partícula RAPI. Lo anterior permite claramente que el consumidor diferencie su origen empresarial, sin que se genere riesgo de asociación respecto del mismo.

Es decir, en su visión de conjunto. El signo solicitado no resulta confundible con el signo opositor en la medida en que presenta elementos adicionales nominativos y gráficos que permiten su individualización; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, máxime cuando la expresión coincidente es de uso común.

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 y servicios identificados por los mismos.

Análisis comparativo con la familia de marcas de titularidad de la sociedad Rappi S.A.S.

En primera medida, el signo solicitado es RAPIFISH (mixta), en donde la partícula “RAPI” es utilizada por varios empresarios que distinguen en el mercado los productos y servicios cuya reivindicación se pretende. En efecto, esta Dirección pudo observar la existencia de esta palabra en varios registros marcarios vigentes, pertenecientes a distintos titulares en la clase 29 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, que reposan en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI).

Teniendo claro lo anterior, de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las reglas que deben seguirse en la comparación de este tipo de marcas son las siguientes:

-Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética, esto sin dejar de lado que aquellas letras o sílabas que poseen una función diferenciadora son indispensables para determinar de que forma el signo es percibido en el mercado.

- Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema (raíz léxica). Si los signos comparten el mismo lexema, debe tenerse en cuenta que por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor; asimismo, por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica y, si los signos comparten el lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

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

-Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría como es captada la marca en el mercado.¹⁶
(Negritas y subrayas por fuera del texto)

La primera regla, resaltada por este Despacho resulta fundamental para establecer si existe confusión entre las marcas confrontadas, toda vez que al observar los conjuntos

¹⁶ Proceso 24-IP-2021

Ref. Expediente N° SD2024/0116469

marcarios de la marca solicitada frente a las marcas opositoras BRANDS BY RAPPI ENTERTAINMENT; RAPPI FAVOR; LA CESTA BY RAPPI; RAPPI PRO; RAPPI; RAPPI LIVE EVENTOS (NOMINATIVAS) y RAPPI PRO; INSIGHTERS POWERED BY RAPPI; SOY RAPPI; RAPPI; PROPIO BY RAPPI (MIXTAS), es evidente que el elemento nominal “FISH” y la imagen de un molusco sobre el cual se escribe RAPIFISH hacen parte del conjunto solicitado sin poderse descomponer con lo cual la estructura ortográfica, fonética y conceptual de los signos resulta diametralmente opuesta, sumado a lo anterior las marcas registradas también presentan otros elementos ortográficos que las hacen disimiles así como una representación gráfica característica, a saber, la imagen de un bigote de caballero, elementos todos que vistos en su conjunto sin descomponer los signos comparados causan en el consumidor una idea diferente.

De esta manera y teniendo en cuenta que el uso de la marca en el mercado debe hacerse tal y como se concede, pues la protección esta dada en su integridad no siendo separables para su uso sus elementos constitutivos, es claro que los derechos conferidos por el registro recaerán sobre el signo RAPIFISH y no sobre cada una de las denominaciones en forma aislada, aunque su titular podrá exigir que terceros no autorizados no utilicen marcas que empleen combinaciones idénticas o semejantes que sean confundibles.

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 y/o servicios 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.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

La sociedad opositora Rappi S.A.S., alega la notoriedad de los siguientes signos:

Signo	Titular	Cobertura
RAPPIPAY	Rappi S.A.S.	“servicios financieros digitales”
 	Rappi S.A.S.	“aplicación de software de la clase 9, servicios de comercialización de productos de terceros de la clase 35 y servicios de reparto y distribución de productos de la clase 39 de la Clasificación de Niza”

Pronunciamientos previos

Es de anotar que esta Dirección, ya había reconocido la notoriedad de la marca RAPPI y RAPPI PAY (mixta), a través de los siguientes pronunciamientos:

En primer lugar, esta Superintendencia a través de la Resolución No. 42314 del 8 de julio de 2021, proferida en el Expediente No. SD2019/0088870, se reconoció la notoriedad del signo RAPPI (mixto) para el periodo comprendido entre el año 2016 y el año 2020, para distinguir aplicación de software de la clase 9, servicios de comercialización de productos de terceros de la clase 35 y servicios de reparto y distribución de productos de la clase 39 de la Clasificación de Niza.



Resolución N° 104533

Ref. Expediente N° SD2024/0116469

De igual forma, mediante la Resolución No 42324 de 8 de julio de 2021, proferida en el Expediente No. SD2020/ 0011845, se reiteró la notoriedad del signo RAPPI (mixto) para el periodo comprendido entre el año 2016 y el año 2020, para distinguir aplicación de software de la clase 9, servicios de comercialización de productos de terceros de la clase 35 y servicios de reparto y distribución de productos de la clase 39 de la Clasificación de Niza.

Finalmente, mediante Resolución N° 29929 de 07 de junio de 2024, dentro del expediente SD2022/0072345 se declaró la notoriedad del signo RAPPIPAY (nominativo) para identificar “servicios financieros digitales”, ubicados en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por el período comprendido entre enero de 2021 y mayo de 2022.

Sobre el estatus de notoriedad del signo opositor, esta Dirección recalca que el grado de notoriedad de una marca puede variar con el tiempo, es decir que una marca notoria en el pasado puede no serlo en la actualidad. En este caso, la marca RAPPI (mixta) respecto a la fecha de solicitud de la marca objeto de la presente actuación administrativa, esto es el 08 de enero de 2025, fue declarada con casi cinco años de anterioridad.

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que no existe evidencia adicional a la última analizada por esta Superintendencia así como que al revisar cada uno de los documentos pudo constatar que, la sociedad opositora Rappi S.A.S., dentro del presente asunto no realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad de una marca dentro de un trámite de oposición no se cuenta con el acervo probatorio para demostrar que la notoriedad del signo RAPPI (mixta) se ha mantenido, teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no es procedente adelantar el análisis convocado, toda vez que no se pagó la tasa correspondiente para efectuar el estudio de la notoriedad.

Las anteriores apreciaciones se hacen extensivas a la marca RAPPIPAY cuya notoriedad fue declarada para el periodo comprendido entre enero de 2021 y mayo de 2022, es decir casi tres años de anterioridad respecto de la solicitud que aquí se estudia.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales de irreregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional 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 la sociedad **Congelados Agrícolas S.A. Congelagro S.A.**

ARTÍCULO 2: Declarar infundada la oposición interpuesta por la sociedad **Rappi S.A.S.**

ARTÍCULO 3: Conceder el registro de la Marca **RAPIFISH (Mixta).**

Ref. Expediente N° SD2024/0116469



Reivindicación de colores:

R18 G109 B127
R141 G181 B209
R53 G92 B131
R255 G255 B255

Para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases:

29: Pescados, mariscos y moluscos, no vivos.
43: Servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Carlos William Olaya Angulo
calle25 #84 06
CALI, VALLE DEL CAUCA 70008 VALLE DEL CAUCA
COLOMBIA

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

ARTÍCULO 4: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 5: Notificar al señor **Carlos William Olaya Angulo**, solicitante del registro y a las sociedades **Congelados Agrícolas S.A.**, **Congelagro S.A.**, y **Rappi 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 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de diciembre de 2025

Resolución N° **104533**

Ref. Expediente N° SD2024/0116469



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

