

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 3430

Ref. Expediente N° SD2025/0027533

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 28 de marzo de 2025, la sociedad **COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S**, solicitó el registro de la Marca **PATATOS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1073 del 17 de julio de 2025, la sociedad **FERRIS ENTERPRISES CORP.**, presentó oposición al registro con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“(...) Teniendo en cuenta lo anterior, las marcas mixtas son las siguiente:



Si bien ambas marcas cuentan con elementos gráficos relevantes, es la denominación la que sobresale y la que usará el consumidor para referirse a los productos, por lo que el análisis deberá hacerse sobre este elemento.

En vista de lo anterior, a continuación, las denominaciones a comparar:

PATATOS	
TATOS	SUPER TATOS

Basta con observar las marcas para evidenciar el alto grado de similitud que presentan, ya que el signo solicitado reproduce totalmente el elemento principal de las marcas de mi representada, esto es, el signo TATOS, sin que la adición de la partícula PA sea suficiente para evitar cualquier riesgo de confusión por parte del consumidor.

La reproducción total de las marcas de mi representada por parte del signo solicitado demuestra las semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales que las marcas presentan.

Particularmente el criterio conceptual debe tener especial relevancia ya que, el consumidor asocia con mayor facilidad un significado a un producto y/o servicios, y en el caso de las marcas de mi representada, la expresión TATOS carece de significado por lo que, corresponde a un signo de fantasía que, por lo tanto, tiene una fuerza distintiva y opositora muy fuerte.

¹ 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Ref. Expediente N° SD2025/0027533

(...) Revisando los productos detallados, es claro que las marcas identifican productos intercambiables toda vez que los productos contenidos en la Clase 29 son los mismos y, por lo tanto, suplen una misma necesidad.

Por otro lado, los productos de la Clase 29 que busca proteger el signo solicitado son complementarios con los productos de la Clase 30 que amparan las marcas opositoras, ya que, por ejemplo, para elaborar “productos de pastelería” se requiere de productos como “leche, huevos, frutas”, entre otros.

Finalmente, el hecho de que el signo solicitado reproduzca totalmente el elemento distintivo de las marcas de mi representada, aunado al hecho de que busca identificar productos intercambiables y complementarios, hará pensar razonablemente al consumidor que se trata de bienes que provienen de un mismo empresario, cuando la realidad es otra.

Es así que el TJCA ha indicado en repetidas interpretaciones prejudiciales que, los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad por sí solos son suficientes para establecer que se presenta riesgo de confusión entre los signos comparados. Luego, la coexistencia del signo solicitado y las marcas de mi representada derivará en confusión para el público consumidor.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S**, dio respuesta a la oposición argumentando:

*“(...) En primer lugar, esta representación judicial pone en conocimiento de la Dirección un hecho contundente y relevante: las marcas opositoras coexistieron pacíficamente durante más de cinco años con el signo **PATATO'S** (mixto), el cual fue propiedad del mismo solicitante.*

*En efecto, la sociedad **COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S** fue titular del **Certificado de Registro No. 262994**, correspondiente a la marca **PATATO'S** (mixta) para productos de la Clase 29, vigente desde el 8 de noviembre de 2002 hasta el 8 de noviembre de 2022, sin que en todo ese extenso período se haya reportado conflicto alguno con las marcas del opositor ni se haya solicitado acción de cancelación, de nulidad o de infracción. A saber:*

*(...) Durante el periodo comprendido entre el año 2017 al año 2022, la marca **PATATO'S** (Mixta) coexistió pacíficamente con las marcas **TATOS** (Mixta) y **SUPER TATOS** (Nominativa), las cuales fueron registradas el 17 de julio de 2018 y el 10 de febrero de 2017, respectivamente, sin que se hubiera presentado oposición, acción de nulidad, cancelación o infracción alguna. Tal coexistencia, prolongada y libre de conflicto, demuestra de manera objetiva que no existe riesgo real ni potencial de confusión entre los signos.*

*(...) Atendiendo al caso concreto, el signo **PATATOS** (Mixto) contiene tres sílabas (PA–TA–TOS) y una estructura más extensa, mientras que las marcas registradas **TATOS** tienen solo dos (TA– TOS). En segundo lugar, el prefijo “PA” altera la sonoridad, la cadencia y el ritmo del signo, desplazando la sílaba tónica y generando una percepción completamente distinta. Finalmente, el consumidor medio no pronuncia ni percibe de igual forma “PA-tatos” y “TA-tos”: la diferencia fonética es inmediata y contundente.*

*El opositor sostiene que “el término **TATOS** constituye el elemento predominante y que la adición de la partícula ‘PA’ no elimina la confusión”. Al respecto, este razonamiento carece de rigor técnico y contradice la jurisprudencia, pues evalúa el signo en forma fraccionada, concentrándose exclusivamente en la raíz “PA”.*

*Contrario a lo afirmado por el oponente, el prefijo “PA” no es un adorno irrelevante, sino una modificación sustancial que cambia la métrica, la sonoridad y la percepción global. Además, mientras “**TATOS**” termina en sonido abierto y seco, “**PATATOS**”*

Ref. Expediente N° SD2025/0027533

introduce una resonancia más amplia y lúdica.

(...) El Tribunal de Justicia ha establecido que “la semejanza conceptual surge únicamente cuando los signos evocan una misma idea o significado” (TJCA, 358-IP-2021, literal c)). Cuando uno de los signos tiene significado y el otro es de fantasía, no puede hablarse de identidad ideológica, pues su evocación semántica es completamente distinta.

*Según la **Real Academia Española**¹, el término “tato” posee diversos significados:*

- Hermano, niñera o persona muy cercana (acepción coloquial).*
- “El Tato”, expresión proverbial usada para ponderar cantidad o notoriedad (“Lo sabe hasta el Tato”).*

Por su parte, PATATOS no existe en el idioma español ni en ningún registro semántico. Es, por tanto, una denominación de fantasía, creada con intención comercial y sin contenido lingüístico. De ahí que los signos no solo sean distintos en significado, sino antagónicos en naturaleza: uno alude a una palabra coloquial con significado real, el otro a un término inventado y distintivo.

El opositor sostiene que “ambos signos evocan la misma idea, pues se relacionan con productos derivados de la papa, lo cual genera identidad conceptual”. Al respecto, este argumento es falaz y carente de fundamento lingüístico. En efecto, ninguno de los signos contiene la palabra “papa” ni su derivado semántico. Además, si el propio término “TATOS” tiene significado distinto (hermano o niñera), entonces el alegato de identidad conceptual se contradice internamente.

*(...) En el presente caso, la marca solicitada **PATATOS** (Mixta) ampara productos de la clase 29 tales como carnes, pescados, aves, frutas, verduras, jaleas, compotas, leche y derivados lácteos, aceites y grasas comestibles. Por su parte, las marcas oponentes **TATOS** (Mixta) y **SUPER TATOS** (Nominativa) amparan productos de las clases 29 y 30, incluyendo principalmente pasabocas, chips, snacks, buñuelos de papa y productos de panadería.*

*Si bien ambos grupos de productos se inscriben dentro de un mismo universo alimentario, es evidente que no pertenecen al mismo segmento de mercado ni satisfacen las mismas necesidades del consumidor. Los productos de **PATATOS** corresponden a alimentos básicos, procesados o naturales de consumo cotidiano y uso culinario; mientras que los de **TATOS** / **SUPER TATOS** son pasabocas y snacks listos para el consumo inmediato, dirigidos a un público juvenil y recreativo.”*

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o

Ref. Expediente N° SD2025/0027533

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

Concepto de la norma

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

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

Las marcas opositoras son las siguientes:

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° SD2025/0027533

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	SUPER TATOS	FERRIS ENTERPRISES CORP.	16016586	10	29, 30	Marca	Registrada	10 feb. 2027
Mixta	TATOS		SD2017/0093998	11	29, 30	Marca	Registrada	17 jul. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado



PATATOS
(Mixto)

El signo solicitado a registro de naturaleza mixta, está compuesto por la expresión “Patatos” en tipografía estilizada de color amarillo, con trazos redondeados y apariencia dinámica. Las letras exhiben un diseño irregular que genera una sensación visual de movimiento o suavidad.

Signos opositores



TATOS
(Mixto)

SUPER TATOS
(Nominativo)

Los signos opositores comprenden uno mixto y uno nominativo. El signo mixto “Tatos” está conformado por la expresión “Tatos” escrita en letras estilizadas de color rojo con bordes blancos y sombra negra, ubicada debajo de una figura elíptica en color rojo que forma parte integral del conjunto gráfico. Por su parte, el signo nominativo “SUPER TATOS” está integrado únicamente por la expresión en letras mayúsculas, sin acompañamiento de elementos adicionales.

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 señalado⁴:

⁴ TJCA, Proceso 218-IP-2019.



Ref. Expediente N° SD2025/0027533

“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:⁵

(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 caso⁶:

(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.⁷

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.⁸”

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

⁶ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: 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.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0027533

Comparación entre signos mixtos y nominativos:

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 Andina:⁹

- 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 (...)*¹⁰

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹¹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹¹ “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° SD2025/0027533

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- “a) **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***
- d) **Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***
- e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”**¹²*

Análisis comparativo

Siguiendo con las reglas determinadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considerando la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, procederá a hacerse el cotejo como si de signos nominativos se tratara.

En primer término, al analizar los signos en su conjunto, esta Dirección observa que el signo solicitado **“Patatos”** reproduce íntegramente el elemento **“TATOS”** que constituye el núcleo predominante de las marcas opositoras **“TATOS”** y **“SUPER TATOS”**. En efecto, **“Patatos”** se estructura en tres sílabas PA-TA-TOS, dentro de las cuales las dos últimas sílabas **“TA-TOS”** coinciden plenamente con la marca **“TATOS”**. La sílaba tónica recae en **“TA”**, tanto en **“Patatos”** como en **“Tatos”**, lo que genera una sonoridad muy próxima y una misma cadencia al ser pronunciados. Desde la perspectiva del consumidor medio, que percibe los signos de forma sucesiva y con una atención limitada, la coincidencia en el lexema distintivo **“TATOS”** hace que **“Patatos”** se perciba como una simple variante, extensión o línea derivada de la marca anterior.

Adicionalmente, al observar el orden de las vocales y la secuencia consonántica, se advierte que **“Patatos”** y **“Tatos”** comparten la secuencia central **A-A-O/A-O** y terminan en **“-TOS”**, circunstancia que refuerza la similitud fonética y gráfica. La adición de la consonante inicial **“P”** en **“Patatos”** no introduce un cambio sustancial en la impresión de conjunto, pues el peso distintivo y el impacto en la mente del consumidor se concentran en el segmento **“TATOS”**, que es precisamente el elemento que las marcas opositoras han venido posicionando en el mercado. En tales condiciones, el consumidor puede fácilmente asociar **“Patatos”** con los productos identificados por **“TATOS”**, asumiendo que se trata de una nueva presentación o de una variante del mismo origen empresarial.

En cuanto al signo **“SUPER TATOS”**, si bien incorpora el término **“SUPER”**, este constituye un calificativo laudatorio de uso común que resalta una supuesta superioridad del producto, por lo que aporta escasa fuerza distintiva. El verdadero núcleo identificador de la marca sigue siendo **“TATOS”**, que se mantiene idéntico al elemento final de **“Patatos”**. En consecuencia, al eliminar mentalmente el componente laudatorio **“SUPER”**, el consumidor se enfrenta nuevamente a la coincidencia plena en el elemento relevante

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0027533

“**TATOS**”, frente al cual el prefijo “**PA**” en “**Patatos**” resulta insuficiente para generar una clara diferenciación.

Por todo lo expuesto, esta Dirección concluye que el signo solicitado “**Patatos**” resulta similarmente confundible con las marcas opositoras “**TATOS**” y “**SUPER TATOS**”, en la medida en que comparte con ellas el elemento denominativo principal y distintivo “**TATOS**”, y las diferencias introducidas no alcanzan a neutralizar el riesgo de confusión o de asociación en el consumidor.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos
16016586	(29): Beicon; buñuelos de papa; buñuelos de patata; caldos; carne; cáscaras de fruta; coco deshidratado; copos de papa; copos de patata; cortezas de fruta; encurtidos; frijoles en conserva; gelatina; grasas comestibles; hojuelas de papa; huevos; jamón; papas fritas; quesos; refrigerios a base de fruta; salchichas; sopas; verduras, hortalizas y legumbres en conserva. (30): Alimentos a base de harina; alimentos a base de maíz tostado; barquillos; barritas de cereales ricas en proteínas; bocadillos y emparedados; copos de cereales secos; empanadas; empanadillas (productos de pastelería); golosinas; harina de papa para uso alimenticio; hojuelas de cereales secos; hojuelas de maíz; maíz molido; maíz tostado; pasabocas a base de papa, plátano, expandido de trigo y almidón de yuca y/o papa; pasteles; preparaciones a base de cereales; productos alimenticios extruidos a base de maíz; pasabocas; productos alimenticios extruidos a base de trigo; productos de confitería a base de maní; productos de confitería; productos de galletería; refrigerios a base de arroz; refrigerios a base de cereales; rosetas de maíz; snacks; tacos (alimentos); tortas (pasteles); tortillas de harina o maíz.
SD2017/0093998	(29): Beicon; buñuelos de papa; buñuelos de patata; caldos; carne; cáscaras de fruta; coco deshidratado; copos de papa; copos de patata; cortezas de fruta; encurtidos; frijoles en conserva; gelatina; grasas comestibles; hojuelas de papa; huevos; jamón; papas fritas; quesos; refrigerios a base de fruta; salchichas; sopas; verduras, hortalizas y legumbres en conserva. (30): Alimentos a base de harina; alimentos a base de maíz tostado; barquillos; barritas de cereales ricas en proteínas; bocadillos y

Ref. Expediente N° SD2025/0027533

emparedados; copos de cereales secos; empanadas; empanadillas (productos de pastelería); golosinas; harina de papa para uso alimenticio; hojuelas de cereales secos; hojuelas de maíz; maíz molido; maíz tostado; pasabocas a base de papa, plátano, expandido de trigo y almidón de yuca y/o papa; pasteles; preparaciones a base de cereales; productos alimenticios extruidos a base de maíz; pasabocas; productos alimenticios extruidos a base de trigo; productos de confitería a base de maní; productos de confitería; productos de galletería; refrigerios a base de arroz; refrigerios a base de cereales; rosetas de maíz; snacks; tacos (alimentos); tortas (pasteles); tortillas de harina o maíz.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 29 de la marca solicitada vs productos de la clase 29 de las marcas opositoras

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del 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.

Identidad: Al analizar los productos del signo solicitado a registro en **clase 29**, correspondientes a **carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles**, y los productos de las marcas opositoras en **clase 29**, consistentes en **beicon; buñuelos de papa o de patata; caldos; carne; cáscaras, cortezas y refrigerios a base de fruta; coco deshidratado; copos y hojuelas de papa o de patata; encurtidos; frijoles en conserva; gelatina; grasas comestibles; huevos; jamón; papas fritas; quesos; salchichas; sopas; verduras, hortalizas y legumbres en conserva**, se observa que ambos comparten características similares en cuanto a su propósito y aplicación, al tratarse de productos alimenticios destinados al consumo humano y que corresponden al mismo sector de alimentos conservados, cárnicos, lácteos y derivados.

Dentro del grupo considerado como productos de la **clase 29**, se encuentran productos que también son cubiertos por las marcas opositoras, evidenciándose coincidencias directas y de género. En efecto, el signo solicitado incluye **carne y extractos de carne**, mientras que los signos opositores amparan expresamente **carne**, así como productos cárnicos y embutidos tales como **beicon, jamón y salchichas**, que se encuentran comprendidos dentro del mismo segmento de alimentos cárnicos. Igualmente, la cobertura solicitada comprende **huevos**, producto que aparece también de manera expresa en la cobertura opositora; y respecto de **leche y productos lácteos**, se advierte coincidencia con **quesos**, que constituyen un derivado lácteo típico. De igual forma, ambos incluyen **grasas comestibles/aceites y grasas comestibles**, lo que refuerza la identidad y similitud de las prestaciones en conflicto.

Además, el signo solicitado ampara **frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas**, mientras que los signos opositores incluyen **verduras, hortalizas y legumbres en conserva**, así como **frijoles en conserva y encurtidos**, que corresponden a formas de conservación de vegetales. En cuanto a los productos dulces y postres, el signo solicitado comprende **jaleas, confituras y compotas**, y los signos opositores amparan **gelatina**, además de productos derivados o vinculados con frutas como **cáscaras, cortezas y refrigerios a base de fruta**, lo que muestra la presencia de categorías cercanas dentro del mismo universo de alimentos procesados y

Ref. Expediente N° SD2025/0027533

conservados de la clase 29. Esta convergencia evidencia que ambos signos cubren una oferta amplia de alimentos de consumo común que satisfacen necesidades similares del consumidor.

La presencia de productos alimenticios coincidentes en ambas coberturas implica que los consumidores pueden percibirlos como provenientes de una misma fuente o empresa, aumentando así la posibilidad de confusión en el mercado. La similitud en la naturaleza de los productos, su propósito (alimentación), su forma de comercialización (venta minorista en supermercados, tiendas de alimentos y plataformas de comercio) y el público objetivo (consumidor general) contribuye a la percepción de que existe una relación o conexidad competitiva entre los signos. En resumen, la cobertura de productos alimenticios conservados, cárnicos, lácteos y sus derivados por parte de ambos signos refuerza la identidad y similitud entre los mismos, lo que conduce a concluir que existe una relación o conexidad competitiva entre ellos.

Así entonces, las prestaciones en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; sino que, al recaer sobre categorías coincidentes y parcialmente idénticas dentro de la **clase 29**, existe una presunción sólida sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellas, pues se trata de productos que se superponen en su cobertura, naturaleza y finalidad.

En resumen, el análisis de conexidad competitiva entre los productos del signo solicitado en la **clase 29** y los productos de las marcas opositoras en la misma clase demuestra que ambos satisfacen las mismas necesidades y están dirigidos al mismo tipo de consumidores, verificándose coincidencias directas en productos como **carne, huevos, grasas comestibles y derivados lácteos**, así como cercanía evidente en conservas y preparaciones alimenticias, lo que lleva a concluir que existe una relación o conexidad competitiva entre ellos.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 29 de la marca solicitada vs productos de la clase 30 de las marcas opositoras

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

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos, es la razonabilidad definida como *“La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. (...)”*¹³. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que los productos de ambas coberturas se comercialicen por parte de un mismo empresario, en atención a que se ubican dentro del amplio sector de alimentos de consumo cotidiano, con coincidencia en canales de distribución.

Los productos del signo solicitado en **clase 29**, que incluyen **carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos;**

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0027533

leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, se encuentran relacionados con alimentos básicos y preparados destinados al consumo humano, que suelen servir como ingredientes, acompañamientos o componentes principales de múltiples preparaciones y comidas.

Por otro lado, los productos de las marcas opositoras en **clase 30**, consistentes en **alimentos a base de harina; alimentos a base de maíz tostado; barquillos; barritas de cereales ricas en proteínas; bocadillos y emparedados; copos y hojuelas de cereales; empanadas y empanadillas; golosinas; snacks; pasteles; preparaciones a base de cereales; productos extruidos a base de maíz o trigo; productos de confitería; productos de galletería; refrigerios a base de arroz o cereales; rosetas de maíz; tacos; tortas; tortillas de harina o maíz**, están orientados a la alimentación humana mediante preparaciones y productos elaborados principalmente con cereales, harinas y confitería, normalmente consumidos como comidas rápidas, refrigerios o acompañamientos.

La relación entre estos productos puede ser apreciada desde la perspectiva de la razonabilidad, en la medida en que los productos de **clase 29** suelen actuar como **insumos o complementos** de los productos de **clase 30**. Por ejemplo, la **carne, el pollo o los extractos de carne** (clase 29) se emplean comúnmente como rellenos o ingredientes de **empanadas, empanadillas, tacos, emparedados** (clase 30); de igual modo, los **aceites y grasas comestibles** (clase 29) se utilizan para la preparación, fritura o cocción de múltiples **snacks, pasabocas, rosetas y productos a base de harina o maíz** (clase 30). Asimismo, productos como **jaleas, confituras y compotas** (clase 29) guardan cercanía comercial con **barquillos, galletería, tortas y productos de confitería** (clase 30), en tanto se consumen como acompañamientos, rellenos o coberturas.

La similitud en su finalidad general, esto es, satisfacer necesidades de alimentación, y la frecuente interacción en el consumo puede llevar a que los consumidores perciban tales productos como parte de una misma línea de alimentos o portafolio ampliado. En efecto, resulta común que un mismo empresario del sector alimentario diversifique su oferta entre productos conservados o básicos (clase 29) y productos elaborados a base de cereales, harinas y confitería (clase 30), circunstancia que refuerza la idea de un posible origen empresarial común.

Además, la comercialización de estos productos suele coincidir en los mismos **canales de distribución**, como supermercados, tiendas de conveniencia, grandes superficies y plataformas de comercio electrónico, donde el consumidor adquiere tanto productos de despensa básica (clase 29) como pasabocas, productos de panificación, confitería o preparaciones a base de cereales (clase 30). Esta concurrencia en canales y hábitos de compra puede generar en el público la idea de que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo solicitado constituye una extensión o nueva línea de productos de la empresa titular de los signos opositores.

En resumen, los productos de las **clases 29 y 30** se encuentran interrelacionados por su inserción en el mismo mercado de alimentos, por su posible relación funcional (ingredientes, rellenos, acompañamientos y coberturas) y por la coincidencia en canales de comercialización y público consumidor. Esta conexión hace que los consumidores puedan considerar razonable que dichos productos sean comercializados por el mismo empresario o empresa.

Por lo anterior, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en el sector alimentario busque ampliar su esquema de negocios e incursione en productos elaborados a base de cereales, harinas o confitería, o, en sentido inverso, que quien oferta snacks y preparaciones a base de cereales incluya productos conservados, cárnicos,

Ref. Expediente N° SD2025/0027533

lácteos o aceites, por lo que el consumidor puede entender que se trata de líneas complementarias dentro del mismo giro comercial.

Junto con ello, existe el riesgo de confusión en los consumidores, dado que los canales de divulgación o comercialización de estos productos pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaria del signo previamente registrado o una nueva línea de productos de la empresa titular de las marcas opositoras.

En ese sentido, esta Dirección evidencia que, dadas las coberturas enfrentadas, es posible que las mismas sean ofrecidas por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones o confusión derivadas de las prácticas habituales en el mercado.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”¹⁴

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad se encuentra cumplido respecto de las coberturas en comento.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes *“para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios”¹⁵*.

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que genera un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, motivo por el cual no resulta viable permitir su coexistencia en el mercado.

Consideración final

En cuanto al argumento del solicitante, según el cual habría sido titular de una marca que ya se encuentra caducada y que, mientras estuvo vigente, coexistió en el registro con los signos opositores que hoy sirven de fundamento a la negación, por lo que a su juicio sería viable que dicha coexistencia se reprodujera, esta Dirección considera que tal planteamiento carece de asidero jurídico. La caducidad del registro extingue el ius prohibendi asociado a la marca anterior y, en consecuencia, cualquier nueva solicitud debe someterse a un examen autónomo e integral de registrabilidad frente a los antecedentes vigentes al momento de su presentación, sin que exista un “derecho adquirido” a obtener un nuevo registro ni a replicar esquemas de coexistencia pasados.

En este contexto, y conforme al principio de legalidad, cada expediente se analiza de manera particular, independiente y casuística, atendiendo las circunstancias específicas

¹⁴ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

¹⁵ Ibidem

Resolución N° 3430

Ref. Expediente N° SD2025/0027533

del caso concreto (clases y productos reivindicados, configuración de los signos, situación del registro, notoriedad, condiciones del mercado, etc.) y la normativa vigente al momento del estudio. Ello implica que la eventual coexistencia histórica entre una marca hoy caducada del solicitante y los signos opositores no obliga a la Administración a reproducir indefinidamente ese escenario, ni impide que, a la luz de los parámetros actuales de confundibilidad, se concluya que el nuevo signo solicitado invade el ámbito de protección de las marcas previamente registradas.

En línea con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *“No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace”*¹⁶. Así, la referencia a un registro anterior hoy extinguido no resulta suficiente para desvirtuar el análisis individual adelantado en este expediente ni para imponer la obligación de permitir una nueva coexistencia con los signos opositores, cuando del cotejo actual se desprende la existencia de riesgo de confusión o de asociación.

En este sentido, la prevalencia del análisis individual de cada expediente asegura una aplicación justa y actualizada de la ley, sin que decisiones previas actúen como un corsé que impida la correcta valoración de los nuevos elementos probatorios o las cambiantes condiciones del mercado y la legislación.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **FERRIS ENTERPRISES CORP.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **PATATOS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁷, solicitada por la sociedad **COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S**, solicitante del registro y a la sociedad opositora **FERRIS ENTERPRISES CORP.**, 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.

¹⁶ TJCA, proceso No 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.

¹⁷ **29:** Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.



Ref. Expediente N° SD2025/0027533

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 16 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS