



Superintendencia de
Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 19526

Ref. Expediente N° SD2025/0001423

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 10 de enero de 2025, el señor **UBERLEY VACCA ARIAS**, solicitó el registro de la Marca **DANNA ISA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1056 del 23 de enero de 2025, la sociedad **ELITE GOLD LTD** presentó **oposición en Clase 30** con fundamento en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“Todos los presupuestos mencionados son aplicables al caso de la referencia, ya que como más adelante lo demostraremos, entre las marcas registradas DANISA (MIXTA) y la marca solicitada DANNA ISA (MIXTA) existen semejanzas visuales, gramaticales y fonéticas que imposibilitan su diferenciación y distinción en el mercado, por lo cual se presenta el riesgo de confusión que exige el derecho comunitario para dar aplicación a las causales de irregistrabilidad mencionadas.

Es claro entonces que la marca solicitada DANNA ISA (MIXTA) reproduce totalmente, sin incluir elemento diferenciador alguno, las marcas previamente registradas por mi poderdante DANISA (MIXTA) para identificar los mismos productos.

Así las cosas, procedo a realizar la comparación detallada entre las marcas en cotejo, donde se aprecian de manera clara su identidad.

Es muy importante poner de presente que en la clase 30 internacional no existen otros registros de marca que incluyan la expresión DANISA.

DANISA no es una expresión de uso común, sino una combinación única y exitosa propiedad de mi poderdante.

Al realizar un examen en conjunto de los signos, es evidente que EL ELEMENTO MÁS RELEVANTE ES EL NOMINATIVO y que en un primer impacto sobre la expresión DANISA generan una impresión IDÉNTICA, no solo por la reproducción de la expresión, sino por la ubicación dentro del signo, razón por la cual los consumidores del sector respectivo por seguro van a confundirlos y caer en el error en el mercado.

El consumidor entonces percibirá los signos de una manera idéntica y podrá fácilmente considerar que los productos que se identifican con la marca solicitada son parte de la gama de productos que ofrece mi poderdante con su marca en el mercado, lo cual no es cierto.

Es pues evidente que la marca solicitada DANNA ISA (MIXTA) carece de la

¹ 29: Aceite para cocinar; aceites comestibles; huevos*; carne; carne, carne de ave y carne de caza; carne fresca; carnes curadas; leche de vaca; leche en polvo*; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; salchichas.

30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; pastas alimenticias; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; aderezos alimenticios [salsas]; galletas saladas; sal; sal de mesa.



Ref. Expediente N° SD2025/0001423

distintividad necesaria para el registro, al ser visual y ortográficamente idéntica a la marca previamente registrada por mi representada, pues reproduce la expresión DANISA, que es a su vez el elemento distintivo y principal presente en la marca registrada ya anotada, para distinguir productos idénticos de la Clase 30 Internacional.

Teniendo en cuenta la identidad fonética y visual que se presenta entre los signos, se deriva que tras una visión de conjunto y al apreciarlos sucesivamente, el consumidor formará en su mente una única e idéntica idea, lo cual lo llevará a admitir un mismo origen comercial y por lo tanto, la confusión respecto a una idéntica procedencia.

Para identificar productos de la clase 30 internacional existen un sin número de combinaciones y expresiones. no es una mera casualidad que la marca de mi poderdante sea reproducida de manera exacta por el solicitante.

Como se puede apreciar, los productos que pretende distinguir la marca solicitada DANNA ISA (MIXTA) son idénticos y complementarios, se adquieren y usan de manera simultánea, esto es porque adicionalmente, la marca solicitada pretende identificar productos complementarios de la Clase 29 Internacional.

De esta suerte, de admitirse el registro de la marca DANNA ISA (MIXTA) se van a ofrecer en el mercado productos iguales, de naturaleza exacta, con funciones y finalidades, idénticas y complementarias, por ende, van a utilizar los mismos canales de comercialización y de publicidad, bajo el mismo signo en el mercado, situación que esta Entidad no debe permitir.

Si, además, estos productos van a ser identificados con marcas totalmente iguales, tal y como lo venimos mencionado, me pregunto entonces: ¿Cómo va a lograr diferenciarlos el consumidor al encontrarlos en el mercado? ¿Cuál sería el criterio diferenciador?

Con base en los argumentos expuestos, es claro que la coexistencia de las marcas en cotejo generaría confusión directa (respecto de los productos) e indirecta (respecto de su origen) frente al consumidor. Esta conclusión se confirma con el cotejo sucesivo de las marcas en conflicto, de la cual se desprende fácilmente que la coexistencia de las mismas en el mercado generaría un gran e inminente riesgo de confusión entre el público consumidor, más aún si se considera, como se indicó con anterioridad, que dichas marcas análogas, identifican productos idénticos y por tanto directamente relacionados.”

Que, dentro del término concedido para tal efecto, el señor **UBERLEY VACCA ARIAS**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“Del cotejo anterior se puede inferir que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estos signos, el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente del consumidor y puede ser asociado a los servicios que identifica, la mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, corresponde entonces realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para los signos nominativos.

Pero también debe observarse que la marca solicitada DANNA ISA contiene una tipografía muy especial con colores reivindicados siendo compuesta por dos expresiones separadas, a su vez la palabra preponderante en la lectura de la marca es la expresión DANNA acompañado del segundo vocablo ISA, generando una impresión fonética diferente, pues basta con realizar la lectura del signo para entender que es una marca autónoma, que denota más fuerza fonética en su primera palabra DANNA y débilmente en la segunda ISA.

Ref. Expediente N° SD2025/0001423

En efecto, ambas marcas inician con las letras DAN pero no es argumento suficiente para inferir que estamos ante una confusión fonética pues el consumidor promedio al verlas en el mercado podrá entender que se trata de dos marcas diferentes pues poseen colores diferentes, la preponderancia de DANNA la hace diferente y en la mente se podrá confeccionar una idea sólida que no permite asomo de duda con la marca registrada, la presencia de las anteriores características en los signos distintivos comparados causa la mente del consumidor una idea diferente que no permiten ligar sus orígenes empresariales y de este modo los consumidores podrían pensar que se trata de productos diferentes a los ofrecidos por la marca opositora.

Adicionalmente es preciso mencionar que son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor medio por ser aquellas las que usaría el consumidor para pronunciarla y elegir los servicios protegidos. En el presente caso si bien las palabras son el elemento predominante debe entenderse que son marcas que deben ser analizadas en conjunto y no fraccionadas, no podemos mutilar o separar el aspecto nominativo del visual por cuanto son un conjunto marcario, rodeado de palabras y elementos visuales que permiten al consumidor identificarla de otro en el mercado y evitar confundirse con el origen empresarial de los servicios.

Es imperativo recordar que un consumidor promedio no verá los signos de manera simultánea, no es viable aceptar que éste fraccionará una marca al analizarla o al pronunciarla y tampoco comparará ambas marcas al momento exacto de elegir un servicio de otro en el mercado (las verá de forma separada en el tiempo y espacio), sino contará vagamente con algunos recuerdos predominantes de estas marcas, por eso si se observa la marca solicitada DANNA isa desde un conjunto se puede observar que tiene una palabra muy predominante que evoca la idea de un NOMBRE DE MUJER y que además se refuerza con la abreviación de otro segundo nombre de mujer, isabela, como lo es la palabra "isa".

De acuerdo con la descripción de los signos antes efectuada, debe considerar la dirección que los mismos, luego de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión. Lo anterior, por cuanto si bien las marcas cotejadas tienen letras que inician igual D-A-N, tales expresiones conforman conjuntos diferentes, y cuando se examinan como un todo indivisible cada una es perfectamente distintiva, al ser disímiles en los aspectos visual, fonético y gramatical; lo que desestima el riesgo de confusión. En efecto, cuando se comparan los signos en sus conjuntos cualquier tipo de semejanza se ve diluida y no se presenta ningún riesgo de confusión que pueda ocasionar la vulneración de los derechos previamente adquiridos por el titular de la marca fundamento de la oposición.

En el siguiente aspecto a tener en cuenta dentro del estudio, esto es, el ideológico o conceptual, la escasa similitud conceptual de los términos confrontados, que al ser escuchados y analizados mentalmente por el consumidor no conllevan a generar la misma idea o concepto, es decir, representan percepciones diferentes de acuerdo a los significados de ambas marcas, el signo registrado DANISA conceptúa o define "galletas de mantequilla de origen danés" (tomado de Google); y en cuanto al signo solicitado DANNA isa no posee ningún concepto, es una palabra que evoca el nombre usualmente usado para llamar a una mujer (Danna garcia, Danna Paola), arbitraria, de fantasía por lo que no se puede inferir que se trata del mismo concepto o que ambas generan en el mente la misma idea lo que no permite generar confusión en el mercado y permitiría la coexistencia de ambas."

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

Ref. Expediente N° SD2025/0001423

del examen de registrabilidad.

Causal de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho.

En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un 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

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° SD2025/0001423

de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Danisa	ELITE GOLD LTD	SD2016/0003855	10	30	Marca	Registrada	12 sept. 2027
Mixta	Danisa	ELITE GOLD LTD	SD2016/0003852	10	30	Marca	Registrada	17 mar. 2028
Mixta	Danisa	ELITE GOLD LTD	14035146	10	30	Marca	Registrada	29 sept. 2034
Mixta	Danisa	ELITE GOLD LTD	16169832	10	30	Marca	Registrada	8 feb. 2028

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	DANA'S	Luz Amparo Sánchez Bueno	SD2021/0027045	11	30	Marca	Registrada	11 ene. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:



El signo mixto solicitado está integrado por la expresión "DANNA" en caracteres mayúsculos de color azul y tipografía *sans-serif*, bajo la cual se posiciona el vocablo "ISA" en color negro y menor proporción, alineado hacia el extremo inferior derecho.



Ref. Expediente N° SD2025/0001423

Los signos opositores comparten el elemento común "DANISA" en grafía cursiva roja con contorno blanco, coronado por una figura heráldica dorada. Se caracterizan por integrar elementos figurativos de galletas de diversas formas (espirales, rectángulos y círculos), sellos circulares de borde cerrado y fondos cromáticos azules, junto con textos descriptivos secundarios en caracteres tipográficos rectos y uniformes.



La marca mixta hallada de oficio por esta Dirección está integrada por la ilustración de un rostro femenino con gorro de chef en escala de grises, dispuesta sobre la expresión "DANA'S" en caracteres mayúsculos negros de tipografía *serif* y trazo grueso.

Familia de marcas de la sociedad opositora

El hecho que la sociedad **ELITE GOLD LTD** incluya de forma reiterada la misma expresión "DANISA" en buena parte de sus marcas, nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas. Lo anterior, toda vez que cuenta con una gran variedad de registros que le otorgan al signo una protección reforzada.

Las marcas de la opositora se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Así, se advierte que la familia de marcas de la opositora 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.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto se estableció que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación

Ref. Expediente N° SD2025/0001423

conceptual y el acompañamiento o no de un gráfico (...)”⁴.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera reiteró: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Prevalencia del elemento nominativo

En el presente análisis es de señalar que teniendo en cuenta que, en el signo solicitado, en las marcas opositoras y en aquella hallada de oficio 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.”⁵

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁵ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0001423

Análisis comparativo con las marcas opositoras

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, se trata de un signo mixto, conformado por la expresión DANNA ISA dispuesta en dos planos con tipografía *sans-serif*. Por su parte, las marcas opositoras mixtas están conformadas por la expresión DANISA en grafía cursiva roja, acompañada de elementos heráldicos y figurativos.

A juicio de esta Dirección, al evaluar cada denominación como una unidad fonética y gráfica indivisible, se observa que la impresión general generada en el consumidor es de una semejanza casi absoluta. La estructura rítmica y la secuencia de sonidos tienen una alta similitud en ambos signos, pues en la pronunciación habitual del mercado colombiano, la duplicación de la consonante "N" en "DANNA" y la separación del vocablo "ISA" no logran fragmentar la unidad auditiva que vincula directamente al signo solicitado con las marcas opositoras. Esta identidad fonética prevalece sobre las leves variaciones ortográficas, ya que el oído del consumidor percibe una raíz común inconfundible.

En el presente caso, puede observarse que el lexema o raíz "DAN-" unido a la terminación "ISA" constituye el elemento de mayor impacto y recordación los signos bajo estudio. Al tratarse "DANISA" de una expresión de fantasía con un alto grado de distintividad intrínseca, cualquier variación mínima, como la inserción de un espacio o una letra adicional, resulta insuficiente para dotar al nuevo signo de una particularidad propia. La sílaba tónica en ambos casos recae sobre la misma estructura, lo que acentúa la percepción de que se trata de una misma marca o de una extensión de la familia de marcas de la opositora, la cual goza de una protección reforzada.

Por lo tanto, existe un riesgo de confusión y asociación entre los signos objeto de cotejo. La extrema similitud ortográfica y fonética de las expresiones "DANNA ISA" y "DANISA", sumado a la protección reforzada que ostenta la familia de marcas de la opositora, impiden que el signo solicitado cumpla con la función de distinguir un origen empresarial diverso, lo que derivaría inevitablemente en que el público consumidor se confunda en su elección o asocie ambos signos como provenientes del mismo titular o de empresas vinculadas.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

29: Aceite para cocinar; aceites comestibles; huevos*; carne; carne, carne de ave y carne de caza; carne fresca; carnes curadas; leche de vaca; leche en polvo*; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; salchichas.

30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; pastas alimenticias; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; aderezos alimenticios [salsas]; galletas saladas; sal; sal de mesa.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes

Productos

14035146

(30): Galletas, bizcochos, pan, pasteles, harina y preparaciones hechas de cereales, pasteles y confitería.

Ref. Expediente N° SD2025/0001423

SD2016/0003855 / (30): Café, té; bizcochos, galletas, pan, tortas, productos de
SD2016/0003852 / pastelería y confitería.
16169832

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

Análisis de Conexidad Competitiva entre la clase 30 de la solicitante con oposición y la clase 30 de las opositoras

La Dirección observa **identidad** en parte de los productos de la clase 30 que identifican los signos en conflicto. Lo anterior encuentra sustento en el hecho que el signo solicitado pretende identificar: café, té, pan, productos de pastelería y confitería y galletas saladas mientras que las marcas registradas identifican: café, té, pan, productos de pastelería y confitería y galletas. Nótese que, para el caso de las galletas saladas, existe una relación de **género-especie** respecto a las galletas de la opositora, lo cual encuadra en los criterios de identidad técnica definidos por la jurisprudencia andina.

En ese orden de ideas, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, 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. De esta manera, sin efectuar mayor análisis, dado su grado de similitud, es claro que los productos comparten la misma naturaleza, finalidad y están dirigidos al mismo consumidor, lo cual supone que al momento de pretender adquirirlos incurra en riesgo de confusión al pensar erradamente que los productos provienen de un único empresario. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, y a la inversa, lo cual no se da en el presente caso, donde se trata de productos idénticos para marcas altamente similares.

Respecto a los productos restantes de la clase 30 del solicitante, tales como cacao, azúcar, chocolate, aderezos alimenticios [salsas] y pastas alimenticias, se advierte una clara conexidad bajo el criterio de **razonabilidad**. A juicio de esta Dirección, resulta razonable para el consumidor considerar que el titular de una marca que produce pan, galletas o productos de pastelería (cobertura de la opositora) también ofrezca en el mercado productos como cacao, chocolate o azúcar (cobertura del solicitante), dado que estos últimos son insumos accesorios en la industria de la confitería y la panificación. Asimismo, productos como las pastas alimenticias y los aderezos alimenticios [salsas] comparten canales de distribución, estanterías en supermercados y una finalidad alimenticia básica con las preparaciones hechas de cereales de la opositora, lo que refuerza la posibilidad de asumir un origen empresarial común.

Análisis de Conexidad Competitiva entre la clase 29 de la solicitante sin oposición y la clase 30 de la opositora

En cuanto a la clase 29, esta Dirección encuentra una estrecha conexidad competitiva fundamentada en el criterio de **complementariedad**. Es un hecho económico y comercial que productos como la leche, huevos y mantequilla (cobertura del solicitante) constituyen la materia prima indispensable para la elaboración de bizcochos, galletas, pan y pasteles (coberturas de la opositora). Esta relación de dependencia técnica hace que el consumo

Ref. Expediente N° SD2025/0001423

o producción de uno evoque necesariamente al otro, facilitando que el consumidor asocie la marca "DANNA ISA" con la familia de marcas "DANISA". En el mercado colombiano, es frecuente que grandes conglomerados de la industria alimenticia diversifiquen sus líneas de producción para abarcar tanto productos lácteos y grasas como productos de panadería, lo que hace que la coexistencia de marcas similares en estas clases genere un riesgo de asociación inevitable.

Adicionalmente, se observa una conexión por **razonabilidad** en productos como los quesos y carnes curadas (cobertura del solicitante) frente a las galletas y pan (coberturas de la opositora). En la realidad del mercado, estos bienes suelen comercializarse y consumirse conjuntamente como sustitutos en regímenes alimenticios o como complementos en meriendas y pasabocas. El hecho de que compartan los mismos canales de comercialización (grandes superficies, tiendas de barrio y minimercados) y que el consumidor los ubique en secciones aledañas, permite concluir que la presencia de signos con tan alta similitud fonética y ortográfica en estas coberturas induciría al público a error sobre la procedencia de los bienes, afectando la transparencia del mercado.

Análisis comparativo con el antecedente hallado de oficio

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, se trata de un signo de naturaleza mixta, conformado por la expresión DANNA ISA dispuesta en dos planos con una tipografía *sans-serif*. Por su parte, la marca hallada de oficio es de naturaleza mixta conformada por la expresión DANA'S, la cual se encuentra integrada por un elemento gráfico que representa el rostro de una mujer con gorro de chef en escala de grises.

A juicio de esta Dirección, al evaluar cada signo como una unidad fonética y gráfica indivisible, puede observarse que la impresión general generada en el consumidor es de una semejanza evidente. El impacto visual y auditivo de ambos signos se concentra de manera preponderante en el vocablo inicial, donde la secuencia de sonidos D-A-N-A domina la percepción del conjunto. A pesar de que el signo solicitado incorpora una "N" adicional y el vocablo "ISA", y el signo hallado de oficio incluye un apóstrofo y una "S" final, tales variaciones resultan accesorias y no logran desvirtuar la identidad fonética que subyace en la raíz común. La pronunciación de ambos términos tiende a ser idéntica, lo que facilita que el consumidor retenga en su memoria una misma estructura sonora.

Desde el aspecto conceptual, ambos signos remiten de forma directa al nombre propio "DANA", lo que genera un vínculo de asociación potente en la mente del público. Esta coincidencia ideológica constituye el elemento de mayor impacto y recordación, pues el consumidor no percibe dos orígenes empresariales distintos, sino que tiende a agrupar ambos signos bajo una misma unidad de significado. Dado que la sílaba tónica recae sobre la misma raíz, las diferencias gráficas como el elemento figurativo de la marca preexistente o la tipografía del signo solicitado pasan a un segundo plano.

En el presente caso se puede concluir que existe un riesgo de confusión directo y de asociación entre los signos objeto de cotejo. La similitud ortográfica y la identidad fonética y conceptual entre DANNA ISA y DANA'S impiden que el signo solicitado cumpla con su función primordial de identificar un origen empresarial específico y diferenciado. Por tanto, la Dirección considera que la semejanza entre los signos es de tal magnitud que el consumidor promedio, al encontrarse con el signo solicitado, inevitablemente lo confundirá o cuando menos, lo relacionará con la marca hallada de oficio.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0001423

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

29: Aceite para cocinar; aceites comestibles; huevos*; carne; carne, carne de ave y carne de caza; carne fresca; carnes curadas; leche de vaca; leche en polvo*; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; salchichas.

30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; pastas alimenticias; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; aderezos alimenticios [salsas]; galletas saladas; sal; sal de mesa.

El signo confrontado identifica:

Expediente	Productos
------------	-----------

SD2021/0027045	(30): <u>Salsa chimichurri; coulis de frutas [salsas] para helados cremosos; salsas a base de ajo; salsas a base de frutas; salsas a base de tomate; salsas concentradas; salsas de curry.</u>
-----------------------	---

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

Análisis de Conexidad Competitiva entre la clase 30 de la solicitante y la clase 30 del signo de oficio

La Dirección observa **identidad** en parte de los productos de la clase 30 que identifican los signos en conflicto. Lo anterior encuentra sustento en el hecho que el signo solicitado pretende identificar: aderezos alimenticios [salsas] mientras que la marca registrada identifica: Salsa chimichurri; coulis de frutas [salsas] para helados cremosos; salsas a base de ajo; salsas a base de frutas; salsas a base de tomate; salsas concentradas; salsas de curry. Es evidente que nos encontramos ante una relación de **género-especie**, toda vez que los aderezos alimenticios [salsas] del solicitante abarcan la totalidad de las salsas específicas protegidas por el signo de oficio.

En ese orden de ideas, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, 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. De esta manera, sin efectuar mayor análisis, dado su grado de similitud, es claro que los productos comparten la misma naturaleza, finalidad y están dirigidos al mismo consumidor, lo cual supone que al momento de pretender adquirirlos incurra en riesgo de confusión al pensar erradamente que los productos provienen de un único empresario. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, y a la inversa, lo cual no se da en el presente caso, donde se trata de productos idénticos para marcas altamente similares.

Para los demás productos de la clase 30 del solicitante, tales como pastas alimenticias, y productos de pastelería, se advierte una conexidad competitiva por **razonabilidad**. A juicio de esta Dirección, las salsas del signo de oficio (tales como salsas a base de tomate o salsas concentradas) son complementos circunstanciales de las pastas alimenticias,

Ref. Expediente N° SD2025/0001423

pues su uso conjunto es la regla general en los hábitos de consumo alimentario. Es un hecho recurrente que el consumidor adquiere la pasta y la salsa en conjunto para su preparación. Asimismo, es razonable considerar que una empresa dedicada a la elaboración de coulis de frutas [salsas] también participe en el mercado de los productos de pastelería, compartiendo canales de distribución y estanterías en el sector de alimentos procesados, lo que refuerza el riesgo de asociación.

Análisis de Conexidad Competitiva entre la clase 29 de la solicitante y la clase 30 del signo de oficio

En cuanto a la clase 29, se configura una estrecha conexidad competitiva bajo el criterio de **razonabilidad**. Productos como la carne, carne de ave, carne de caza y salchichas (cobertura del solicitante) guardan una relación directa con la salsa chimichurri y las salsas a base de ajo (cobertura del signo de oficio), pues estas últimas están diseñadas específicamente para aderezar, marinar o acompañar proteínas cárnicas. Esta vinculación es tan potente que el consumidor percibe ambos productos como parte de una misma experiencia gastronómica, lo que facilita que la similitud entre los signos "DANNA ISA" y "DANA'S" induzca a pensar que provienen de la misma fuente productiva o que existe un vínculo económico entre los fabricantes de la carne y los de sus aderezos.

Por otro lado, bajo el mismo criterio, es común en el mercado nacional que marcas del sector de alimentos básicos como aceites comestibles, leche y quesos (cobertura del solicitante) coexistan en el portafolio de empresas que también producen salsas concentradas o aderezos (cobertura del signo de oficio). Al compartir los mismos canales de aprovisionamiento y dirigirse al mismo consumidor final —quien busca satisfacer necesidades de alimentación básica y complementaria en un mismo acto de compra—, la identidad fonética y conceptual de los signos genera un riesgo de confusión insuperable, ya que el público no cuenta con elementos suficientes para distinguir entre dos competidores que operan en segmentos tan íntimamente ligados.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 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 **ELITE GOLD LTD.**, respecto de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 2: **Negar** el registro de la Marca **DANNA ISA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por el señor **UBERLEY VACCA ARIAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: **Negar** el registro de la Marca **DANNA ISA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por el

⁶ 29: Aceite para cocinar; aceites comestibles; huevos*; carne; carne, carne de ave y carne de caza; carne fresca; carnes curadas; leche de vaca; leche en polvo*; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; salchichas.

⁷ 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; pastas alimenticias; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; aderezos alimenticios [salsas]; galletas saladas; sal; sal de mesa.

Ref. Expediente N° SD2025/0001423

señor **UBERLEY VACCA ARIAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Notificar al señor **UBERLEY VACCA ARIAS**, solicitante del registro y a la sociedad **ELITE GOLD LTD** opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y 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 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 19 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS