

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20450

Ref. Expediente N° SD2025/0039024

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 28 de abril de 2025, ZANATTA S.S. Società Agricola, solicitó el registro de la Marca VIGNETI ZANATTA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

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.

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,

¹ 33: Bebidas alcohólicas, vinos.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0039024

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con las marcas registradas

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
Nominativa	Zonata	MIGUEL FAJARDO ARBELAEZ	SD2017/0024912	11	35, 43, 44	Marca	Registrada	16/06/2030
Mixta	Sonata	INVERSIONES CAFÉ SONATA SAS	14164692	10	43	Marca	Registrada	26/10/2035
Nominativa	SONATA	VIÑA CONCHA Y TORO S.A.	06103660	8	33	Marca	Registrada	23/04/2027

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

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

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0039024

Nominativa	VIGNETI ZABÚ	FANTINI GROUP VINI S.R.L.	SD2024/0041959	12	33	Marca	Registrada	06 oct. 2035
Nominativa	VIGNETI DEL SALENTO	FANTINI GROUP VINI S.R.L.	SD2016/0007303	10	33	Marca	Registrada	26 jul. 2027
Mixta	VIGNETTE	Six Continents Limited	SD2021/0105894	11	43	Marca	Registrada	23 may. 2032
Nominativa	VIGNETTE	Six Continents Limited	SD2021/0078743	11	35, 43	Marca	Registrada	19 may. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
VIGNETI ZANATTA	 Zonata SONATA VIGNETI ZABÚ VIGNETI DEL SALENTO VIGNETTE VIGNETTE



Ref. Expediente N° SD2025/0039024

Jurisprudencia

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”.

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

“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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado y los signos antecedentes, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor, de la siguiente manera:

VIGNETI ZANATTA / ZONATA / SONATA

En efecto, es posible advertir que los signos bajo análisis resultan ortográfica y fonéticamente similares, como quiera que el elemento denominativo predominante del signo solicitado “ZANATTA” reproduce sustancialmente el elemento denominativo de los signos antecedentes “ZONATA” / “SONATA”. Ello por cuanto dichas expresiones comparten estructuras gramaticales sumamente semejantes conformadas de la siguiente manera: ZA/ZO/SO – NA/NA/NA – TTA/TA/TA, de manera tal que, las diferencias se limitan a la modificación las primeras sílabas y a la adición de una letra “T” en la tercera sílaba, lo cual no resulta suficiente para que se genere un impacto sonoro ni visual diferente que permita la coexistencia de los signos en el mercado, dada la similitud en su estructura general.

Ref. Expediente N° SD2025/0039024

Finalmente, el aspecto figurativo del signo solicitado no le da el carácter diferenciador necesario para que las marcas puedan coexistir de manera pacífica en el comercio. Cabe indicar que los consumidores retienen con mayor facilidad la denominación de un signo pues es mediante su uso como adquieren los productos o servicios en el comercio y es esta parte del signo analizado la que entra en conflicto con la marca previamente registrada.

VIGNETI ZANATTA / VIGNETI ZABÚ / VIGNETI DEL SALENTO

Así mismo, se evidencia que el signo solicitado transcribe de forma idéntica el término “VIGNETI” de las marcas registradas y no obstante la inclusión de los elementos gráficos, así como la variación en los elementos nominativos son variaciones secundarias que no se configuran en derrotero de diferenciación entre los signos analizados.

VIGNETI ZANATTA / VIGNETTE / VIGNETTE

De otro lado, esta Dirección establece que el signo solicitado VIGNETI ZANATTA, presenta similitudes ortográficas y fonéticas con la marca fundamento de la negación VIGNETTE, teniendo en cuenta que transcribe parcialmente la longitud gramatical de las mismas en (6) de las (8) letras que las conforman en la misma posición si que la sustitución de la sílaba “TE” por la vocal “I” en el sufijo, así como la modificación en los elementos gráficos y la adición de la expresión ZANATTA, logren diluir las semejanzas existentes entre los signos cotejados.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 33: Bebidas alcohólicas, vinos.

Los signos previamente registrados identifican:

⁴ 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° SD2025/0039024

Expediente SD2017/0024912, Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Expediente 14164692, Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); bar, cafetería, café, restaurante, hospedaje temporal.

Expediente 06103660, Clase 33: Vinos y vinos espumosos.

Expediente SD2024/0041959, Clase 33: Vinos.

Expediente SD2016/0007303, Clase 33: Vinos y licores.

Expediente SD2021/0105894, Clase 43: Servicios de hotel; prestación de servicios de alojamiento temporal; servicios de restaurante; servicios de alojamiento en complejos turísticos; servicios de bar; servicios de cafetería; servicios de coctelería; servicios de reserva de hoteles; servicios de reserva de restaurantes; servicios de catering para el suministro de alimentos y bebidas; suministro de instalaciones para conferencias, reuniones y exposiciones, y en general de instalaciones para banquetes y funciones sociales; realización de reservas y reservas para terceros para alojamientos y comidas en balnearios; servicios de reserva de viajes y alojamiento, a saber, la realización de reservas de alojamiento temporal; servicios de reserva de viajes, a saber, la realización de reservas de restaurantes y comidas; servicios de bar de desayunos; servicios de registro de entrada y salida de hoteles; servicios de bar de aperitivos; servicios de información electrónica sobre hoteles; servicios de restaurante para llevar; servicios de residencias para animales de compañía prestados como parte de los servicios de hotel.

Expediente SD2021/0078743, Clase 43: Servicios de hotel; Servicios de alojamiento temporal; Servicios de restaurante; Servicios de alojamiento en complejos turísticos; Servicios de bar; Servicios de cafetería; Servicios de coctelería; Servicios de reserva de hoteles; Servicios de reserva de restaurantes; Servicios de catering para el suministro de alimentos y bebidas; Suministro de instalaciones para conferencias, reuniones y exposiciones, y de instalaciones para banquetes y funciones sociales de uso general; Realización de reservas y reservas para otros de alojamiento y comidas en spa de la salud; Servicios de reserva de viajes y alojamiento, a saber, la realización de reservas y reservas de alojamiento temporal; Servicios de reserva de viajes, a saber, la realización de reservas y reservas de restaurantes y comidas; Servicios de bar de desayunos; Servicios de registro de entrada y salida de hoteles; Servicios de bar de aperitivos; Servicios de información electrónica sobre hoteles; Servicios de restaurante para llevar; Servicios de alojamiento de animales domésticos como parte de los servicios hoteleros.

Conexión competitiva entre productos de la Clase 33 de los signos confrontados

En atención a los criterios de conexión competitiva, esta Dirección advierte que hay identidad de productos en las coberturas de la clase 33 de los signos estudiados, teniendo en cuenta que el signo solicitado pretende identificar *vinos*, los cuales se encuentran comprendidos en la cobertura de los signos previamente registrados en la clase 33.

Por lo anterior, es claro definir que los signos en conflicto al identificar productos idénticos comparten género, naturaleza, finalidades, canales de comercialización y de publicidad, lo que puede llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante bienes ofrecidos por el mismo empresario, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Ref. Expediente N° SD2025/0039024

Conexión competitiva entre servicios de la clase 43 y productos de la clase 33

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Escenario que se presenta en este caso, dado que, aunque los signos identifican productos y servicios comprendidos en clases diferentes del nomenclador internacional, por un lado, la clase 43 y, por otro lado, la clase 33, dada su cobertura esta Dirección encuentra que es razonable que el consumidor piense que proceden del mismo empresario. Ello obedece a que en la práctica es usual que el empresario que se dedica a la prestación de los *servicios de restauración* tenga a su disposición los productos pretendidos con el signo solicitado, tales como, *vinos*, para ser ofrecidos a los consumidores.

Situación que puede llevar razonablemente al consumidor a considerar que los signos objeto de análisis tienen el mismo origen empresarial, al ser productos y servicios estrechamente relacionados, configurándose riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(...) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

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

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 PRIMERO: Negar el registro de la Marca VIGNETI ZANATTA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ZANATTA S.S. Società Agricola, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ZANATTA S.S. Società Agricola, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

⁵ 33: Bebidas alcohólicas, vinos.

Resolución N° 20450

Ref. Expediente N° SD2025/0039024

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS