

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20527

Ref. Expediente N° SD2025/0036849

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 22 de abril de 2025, la sociedad **B&M Grupo Agroindustrial SAS**, solicitó el registro de la Marca **vitana (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la clase 1, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, la sociedad **Samara Cosmetics S.A.S.**, presento oposición contra el signo solicitado en clases 1,29 y 30 con fundamento en lo establecido en el literal a) artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, lo anterior con fundamento en los siguientes argumentos:

“(…)

En cuanto a la identidad formal de los signos, establecida en la primera parte del artículo transcrito, esta resulta incuestionable. El signo solicitado VITANA es casi idéntico en grado de confusión a la marca opositora VITANI, ya que no presenta ninguna diferencia apreciable frente a esta última más allá de la última vocal. Desde el punto de vista fonético y gramatical, los signos son fácilmente confundibles, pues comparten las mismas sílabas, incluida la sílaba tónica ubicada en igual posición. Asimismo, coinciden en sus raíces, terminaciones y en todas sus consonantes y vocales. Todo lo anterior permite concluir que las expresiones son idénticas y que el signo solicitado carece de distintividad intrínseca o extrínseca, incluso en un grado mínimo, respecto del signo opositor.

Por lo anterior, en caso de coexistencia, se podría generar un fuerte riesgo de asociación y confusión frente al consumidor, el cual, inferirá que la marca solicitada es una variación de la marca opositora y que su origen proviene del mismo empresario, colocando a nuestro mandante en una posición de riesgo en el mercado y al consumidor en una duda frente a la adquisición de un producto y otro. (...)

“(…)

La marca solicitada reproduce en su totalidad y de forma idéntica a la marca opositora. Su pronunciación es la misma y da cuenta de dos marcas semejantes a punto de causar confusión y riesgo de asociación. Máxime cuando se advierte que, fonéticamente hablando, no existen diferencias importantes entre las expresiones. Y teniendo en cuenta que la expresión solicitada previamente por mi cliente es fantasiosa para los productos que reivindica, genera mayor potencial distintivo frente a otros signos similares, como lo es la marca VITANA.

La pronunciación sucesiva lleva a la conclusión de estar frente a dos marcas idénticas, ya que la expresión objeto de registro reproduce, en el mismo orden, los vocablos que hacen parte del conjunto marcario de propiedad de mi poderdante, sin ninguna diferencia en el signo solicitado. Así pues, la expresión objeto de registro, al no contar con un acento particular o con sílaba tónica predeterminada, hace imposible que un consumidor pueda diferenciarla, en el mercado en el cual están directamente relacionadas, de la marca registrada por mi cliente.(…)

En este caso, aunque los productos pertenecen a clases distintas del Clasificador Internacional de Niza (Clase 30 y Clase 29), lo cierto es que existe una conexidad

¹ 1: Harinas y almidones para uso industrial.

29: Botanas a base de yuca; chips de yuca; hojuelas de yuca; pasabocas a base de yuca; patatas fritas de yuca; refrigerios a base de yuca; rodajas de yuca; snacks a base de yuca; tentempiés a base de yuca; virutas de yuca; yuca procesada.

30: Alimentos de aperitivo a base de almidón de yuca extrudido; almidón de yuca para uso alimenticio; almidón de yuca para uso culinario; galletas saladas (crackers) de yuca; harina de yuca; pan de yuca [pan de queso].

Ref. Expediente N° SD2025/0036849

competitiva y económica real entre los productos señalados, tal como se detalla a continuación:

1. Relación funcional directa y complementariedad en la preparación.

- El aceite de coco es un ingrediente habitual en la elaboración y preparación de productos a base de almidón o harina de yuca, como galletas, pan de yuca o alimentos extruidos (snacks).*

- Existe entonces una relación funcional y de uso conjunto: el aceite de coco se emplea como grasa vegetal en la cocción o formulación de estos productos, especialmente en líneas de productos saludables, sin gluten o de origen natural.*

2. Destino común y comercialización conjunta.

- Tanto los productos de la clase 30 (galletas, pan, alimentos extruidos a base de yuca) como el aceite de coco de la clase 29 están destinados al consumo humano, y suelen comercializarse en los mismos puntos de venta: supermercados, tiendas de alimentos saludables, orgánicos, naturistas, y grandes superficies.*

- Es común que estos productos compartan estanterías, campañas de mercadeo o incluso empaques de línea, generando una expectativa razonable de procedencia común si sus marcas presentan similitudes.*

3. Consumidor objetivo similar.

- Ambos grupos de productos están dirigidos al mismo tipo de consumidor final: personas interesadas en alimentos saludables, sin gluten, libres de conservantes o procesados con ingredientes naturales.*

- Por ejemplo, consumidores que compran pan de yuca, crackers de yuca o galletas saludables suelen ser los mismos que adquieren aceite de coco como alternativa al aceite vegetal común.*

4. Práctica del mercado y origen empresarial común.

- Es común en el mercado que una misma empresa o marca produzca tanto alimentos terminados como ingredientes para su preparación, especialmente en el sector de productos funcionales o saludables.*

- Así, un consumidor podría fácilmente asociar una galleta de yuca con la marca de un aceite de coco si los signos son similares, asumiendo que provienen del mismo origen empresarial o grupo económico (...)*

Que dentro del término concedido para tal efecto, **B&M Grupo Agroindustrial SAS**, dio respuesta a la oposición presentada por **Samara Cosmetics S.A.S** argumentando:

“(…)

La marca VITANA (Mixta), tiene como propósito identificar productos derivados de la yuca, tales como snacks, pasabocas, chips, entre otros. Esta marca posee un elemento gráfico y denominativo distintivo que le otorga originalidad, identidad visual y suficiente capacidad diferenciadora en el mercado. La oposición presentada por SAMARA COSMETICS S.A.S. se basa en la existencia de la marca VITANI (Mixta), la cual distingue productos en el mercado como colágeno hidrolizado de chocolate, frutos rojos y frutos amarillos, lo cual se evidencian en su página de internet de (SAMARA COSMETICS pasión y armonía cosmética) haciendo alusión a productos cosméticos.

(…)

(…)

Aunque las marcas VITANA y VITANI comparten una raíz fonética, no son idénticas ni desde el punto de vista fonético, gráfico, ni conceptual. La diferencia de la última vocal modifica la percepción general del consumidor. Aunque los signos comparten ciertas letras, la diferencia entre “VITANA” y “VITANI” es clara tanto en su estructura fonética como conceptual. La modificación en la vocal final genera una sonoridad y percepción distintas en el consumidor. Esta variación, aunque mínima, es suficiente para evitar riesgo de confusión, más aún cuando se consideran los elementos gráficos de cada marca mixta, que no han sido detalladamente confrontados por el opositor. (...)

(…)

Ref. Expediente N° SD2025/0036849

Analizando en conjunto ambas marcas tienen una notoria diferencia en sus colores, diseño de letras y signos distintivos como lo es en el caso de la marca solicitante tiene un diseño único de dos hojas de plantas en la i además de una tilde alargada este diseño distintivo no fue copiado de ningún lado, sino que fue diseñado por nosotros mismos además del diseño de las letras es propio y único. El fondo en color verde hacer una gran notoriedad de la marca a diferencia de la marca oponente que carece de un fondo además de un color totalmente diferente (...)

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, la sociedad **C.I. Sociedad Industrial De Grasas Vegetales Sigr S.A.S**, presento oposición contra el signo solicitado en clases 1,29 y 30 con fundamento en lo establecido en el literal a) artículo 136 y artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, lo anterior con fundamento en los siguientes argumentos:

“(…)

De los signos cotejados se observa que entre el signo cuestionado “VITANA” y las marca registrada “VITINA” existe similitud ortográfica, fonética y gráfica, teniendo en cuenta que el signo solicitado reproduce en su mayoría la expresión “VITINA”, perteneciente a la marca previamente registrada y vigente. Al analizar la similitud ortográfica entre los signos cotejados, VITINA / VITANA, es evidente que el signo solicitado sólo se diferencia en la vocal “I” de “VITINA”, sustituida por la vocal “A” en “VITANA”. Contienen, por tanto, similar sucesión vocálica I/I/A / I/A/A.(…)

(…)

A partir del ejercicio anterior, es posible notar que los signos confrontados comparten una estructura gramatical similar, diferenciándose únicamente en que el signo solicitado no contiene la vocal “I”. Además, comparten una sucesión vocálica y consonántica muy similar, pues es la reproducción de la expresión “VIT” de mi representada. En cuanto a la similitud fonética, aunque ya quedó demostrado que la ortografía de las palabras es similar, es aún más importante notar que la pronunciación de los signos también lo es, ya que el signo solicitado reproduce en su mayoría los signos de mi representada.(…)

(…)

Adicionalmente, al analizar la semejanza conceptual, se encuentra que la marca previamente registrada VITINA y el signo VITANA no cuentan con ningún significado en el idioma español y se consideran signos de fantasía en concordancia con la Interpretación Prejudicial dictada dentro del proceso 15- IP 2011 (...)

(…)

Así pues, se hace evidente que para un consumidor promedio existiría un riesgo de confusión entre la marca VITINA y el signo VITANA, por todas las similitudes enunciadas anteriormente. Teniendo en cuenta el proceder de un consumidor promedio en el mercado con una cautela o diligencia media o corriente, resulta probable que les atribuya una la misma procedencia empresarial o que el signo que se pretende registrar de alguna manera está asociado a la marca registrada de C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S. (...)

(…)

Como se explicó anteriormente, permitir el registro del signo VITANA causaría un perjuicio contra legem a mi representada, pues la Decisión Andina 486 de 2000, no permite el registro de signos similares o idénticos para identificar productos similares o idénticos. Adicionalmente a lo ya mencionado, el signo solicitado también engañaría al público consumidor frente al origen empresarial de los productos que adquiere, pues un consumidor promedio podría adquirir los productos que busca identificar el signo solicitado VITANA, creyendo que se trata de los productos VITINA de titularidad de mi representada, y pudiera identificar que VITANA es una línea de productos o una nueva

Ref. Expediente N° SD2025/0036849

denominación a los mismos productos o relacionados de alguna manera con VITINA, tal como ya lo es la línea de productos VITINA BIO de titularidad, igualmente, de mi representada. En ese orden de ideas, su Despacho no puede permitir el registro del signo VITANA, ya que generaría confusión en el público consumidor acerca del origen de los productos que el signo solicitado identifica, pues podrían asociarlos con la marca VITINA. (...)

Que dentro del término concedido para tal efecto, **B&M Grupo Agroindustrial SAS**, dio respuesta a la oposición presentada por **C.I. Sociedad Industrial De Grasas Vegetales Sigra S.A.S** argumentando:

“(…)

Los productos de la empresa VITINA (oponente) son grasas vegetales, margarinas para diferentes propósitos, sus canales de distribución aparecen en la anterior tabla y en las imágenes adjuntadas de los productos, las cuales son esencialmente empresas distribuidoras que venden productos como materias primas para panaderías e industrias afines, como lo hizo saber el apoderado de la empresa C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S sus consumidores finales son panaderías, fabricas e industrias afines a los productos de panadería, los cuales compran dichos productos para hacer sus panes y productos terminados de los cuales el consumidor final nunca se entera de las marcas con las cuales la panadería trabaja.

La empresa B&M Grupo agroindustrial SAS está en un sector del consumo muy diferente, pese a que la empresa aún no ha empezado con sus operaciones comerciales, debido a la falta del registro Invima adjunto la evidencia de uno de nuestros productos, el cual es una premezcla para waffles y pancakes de pan de yuca libre de gluten y azúcares añadidas. La marca VITANA es una marca dirigida a productos como snacks y empaquetados sanos libres para consumo inmediato y preparación en los hogares, nuestros clientes son personas que se quieren cuidar en su alimentación y mejorar su estilo de vida. Adjunto las imágenes que muestran la solicitud del registro Invima para nuestro producto y el diseño del empaque del producto (...)

(…)

a. Analizando en conjunto ambas marcas tienen una notoria diferencia en sus colores, diseño de letras y signos distintivos como lo es en el caso de la marca solicitante tiene un diseño único de dos hojas de plantas en la i además de una tilde alargada este diseño distintivo no fue copiado de ningún lado, sino que fue diseñado por nosotros mismos además del diseño de las letras es propio y único.

Él fondo en color verde hacer una gran notoriedad de la marca a diferencia de la marca oponente que carece de un fondo además de un color totalmente diferente.

b. De acuerdo con un cotejo sucesivo se puede evidenciar una gran notoriedad debido a los colores de las marcas ya que lo que predominan en ellas son los colores y el diseño de sus letras los cuales son totalmente diferentes.

c. La única parte similar en algún aspecto es la denominativa cuyo valor no es de peso en este caso ya que lo que mas predomina en las marcas son los colores y sus diseños de letras. d. Colocándonos en el lugar del consumidor de los productos nos damos cuenta de que no puede haber ningún riesgo de confusión ya que los consumidores, los canales de distribución y los productos son totalmente diferentes por ende no se podrá nunca llegar a caer en un riesgo de confusión por parte del consumidor. (...)

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

Ref. Expediente N° SD2025/0036849

de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que 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 (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° SD2025/0036849

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.

Acervo Probatorio.

<https://www.larepublica.co/empresas/sigra-espera-quedarse-con-7-del-mercado-de-margarinas-este-ano-2995826>)

<https://www.semana.com/negocio-margarinas-mesa-cocina-sigra/201486/>

<https://www.semana.com/negocio-margarinas-mesa-cocina-sigra/201486/>

<https://www.portafolio.co/negocios/innovacion-la-punta-de-lanza-de-sigra-para-crecer-528664>

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
Mixta	VITINA	C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S	09016945	9	29	Marca	25-01-2030
Nominativa	VITINA	C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S	92137393B	7	29	Marca	28-04-2028
Mixta	Vitina BIO	C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S	11042415	9	29	Marca	27-03-2032
Mixta	VITANI	SAMARA COSMETICS S.A.S.	SD2021/0119181	11	29	Marca	27-07-2032

Examen oficioso por parte de la Dirección de Signos Distintivos.

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.”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de esta no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo

Resolución N° 20527

Ref. Expediente N° SD2025/0036849

anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada, trayendo de oficio las causales de irregistrabilidad que considere relevantes.

Por consiguiente, y 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
Mixta	Vitina BIO	C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S	11042417	9	30	Marca	27-03-2032
Mixta	Vitina	C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S	16173571	9	30	Marca	11-09-2027

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	 VITANA (NOMINATIVA) 

Antecedentes
 

De la Familia de Marcas ‘VITINA’ propiedad de C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S.



Ref. Expediente N° SD2025/0036849

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

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

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.⁴

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

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación marcas mixtas y nominativas

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

“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

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0036849

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 en conjunto durante la comparación entre marcas mixtas

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

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

Elemento predominante en las marcas mixtas

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

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

Análisis comparativo frente a marcas opositoras y analizada de oficio VITINA.

El singo solicitado a registro es una marca mixta conformada por un elemento ortográfico consistente en la expresión VITANA y un elemento gráfico consistente en una hoja estilizada, el color verde como rasgo distintivo y una tipología especial de caligrafía. La palabra VITANA carece de conceptualización tratándose de un signo de fantasía.

Los signos previamente registrados VITINA / VITINA BIO, son marcas de naturaleza nominativa y mixta con preponderancia del elemento ortográfico. La palabra VITINA carece de conceptualización tratándose de una marca fantasiosa.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, siendo su única diferencia, la sustitución de la vocal I por A, en el medio de la expresión solicitada, así: VITANA / VITINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0036849

En efecto, El signo solicitado a registro incorpora las mismas letras que conforman la expresión VITINA de la marca opositora en el mismo orden y disposición, sin que el solo cambio de la vocal intermedia I por la letra A sea derrotero de diferenciación, pues el hecho de utilizar una secuencia vocálica [I-(I-A)-A] y consonántica [V-T-N] semejante, dispuesta en igual forma hace que la dicción de las palabras así como su impresión general frente a un primer encuentro sea prácticamente idéntica siendo más las semejanzas que las diferencias entre los signos comparados.

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:

Clase 1: Harinas y almidones para uso industrial.

Clase 29: Botanas a base de yuca; chips de yuca; hojuelas de yuca; pasabocas a base de yuca; patatas fritas de yuca; refrigerios a base de yuca; rodajas de yuca; snacks a base de yuca; tentempiés a base de yuca; virutas de yuca; yuca procesada.

Clase 30: Alimentos de aperitivo a base de almidón de yuca extrudido; almidón de yuca para uso alimenticio; almidón de yuca para uso culinario; galletas saladas (crackers) de yuca; harina de yuca; pan de yuca [pan de queso].

Los signos confrontados identifican:

Expediente 09016945, clase 29: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocinadas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y especialmente grasas comestibles.

Expediente 92137393b, clase 29: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Expediente 11042415, clase 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.

Expediente 16173571, Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, masa para productos de pastelería y repostería; bocadillos y emparedados; preparaciones para glasear pasteles; panecillos; helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Expediente 11042417, clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Conexión competitiva clase 1 signo solicitado VITANA vs clases 29 y 30 signo opositor VITINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0036849

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 conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la razonabilidad entre los productos. Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) puede asumir como razonable que los productos en cuestión presentan un mismo origen empresarial”. Así, conforme las dinámicas del mercado, es razonable entender que empresario que fabrica harinas y almidones industriales también esta en la capacidad de fabricar alimentos como un producto final.

En efecto, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico como el alimenticio, busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado

Conexión competitiva clase 29 signo solicitado VITANA vs clases 29 signo opositor VITINA.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente lo dispuesto 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 conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la razonabilidad entre los productos. Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) puede asumir como razonable que los productos en cuestión presentan un mismo origen empresarial”. Así, conforme las dinámicas del mercado, es razonable entender que el empresario que ofrece en el mercado productos tales como frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas haga lo propio con un tubérculo o raíz comestible como la yuca y sus derivados, entre estos productos tales como snacks de yuca, papas fritas de yuca, al tratarse de artículos de una misma industria.

En efecto, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de servicios del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Conexión competitiva clase 30 signo solicitado VITANA vs clases 30 del signo opositor VITINA.

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 conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la razonabilidad entre los productos. Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la

Ref. Expediente N° SD2025/0036849

óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) puede asumir como razonable que los productos en cuestión presentan un mismo origen empresarial”. Así, conforme las dinámicas del mercado, es razonable entender que el empresario que ofrece en el mercado productos tales como preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería haga lo propio con productos tales como galletas saladas (crackers) de yuca; harina de yuca; pan de yuca [pan de queso].

Análisis comparativo frente a marca opositora VITANI

El singo solicitado a registro es una marca mixta conformada por un elemento ortográfico consistente en la expresión VITANA y un elemento gráfico consistente en una hoja estilizada, el color verde como rasgo distintivo y una tipología especial de caligrafía. La palabra VITANA carece de conceptualización tratándose de un signo de fantasía. Por su parte la marca registrada también es de naturaleza mixta conformada por la expresión VITANI escrita en una tipología especial de letra acompañada de un elemento gráfico consistente en una especie de flor ubicada en la parte superior de la expresión. Esta palabra carece de conceptualización tratándose de un signo de fantasía.

Respecto de la comparación, es preciso señalar que si bien los signos forman una conjunción de elementos nominativos que no es susceptible de ser dividida en sus partes, ello no obsta para que dentro del conjunto marcario se analice y determine que expresiones ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor. Así, considera esta Dirección que el signo solicitado es similarmente confundible con la marca registrada VITANI pues tal como se aprecia a simple vista, hay una reproducción total del elemento relevante y distintivo VITAN, sin que el solo cambio de una letra, esto es, la vocal final (A – I), sea un derrotero definitivo de diferenciación.

De aceptarse dichos criterios como elementos diferenciadores entre los signos, se estaría permitiendo que terceros se apropiaran de marcas registradas, so pretexto de que la inclusión de nuevos elementos en el signo solicitado despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria.

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos.

En ese orden de ideas, es probable es que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas asuma que la marca solicitada es una variación del signo previamente registrado.

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:

1: Harinas y almidones para uso industrial.

29: Botanas a base de yuca; chips de yuca; hojuelas de yuca; pasabocas a base de yuca; patatas fritas de yuca; refrigerios a base de yuca; rodajas de yuca; snacks a base de yuca; tentempiés a base de yuca; virutas de yuca; yuca procesada.

Ref. Expediente N° SD2025/0036849

30: Alimentos de aperitivo a base de almidón de yuca extrudido; almidón de yuca para uso alimenticio; almidón de yuca para uso culinario; galletas saladas (crackers) de yuca; harina de yuca; pan de yuca [pan de queso].

El signo confrontado identifica:

Expediente SD2021/0119181, clase 29: Aceite de coco ecológico para uso culinario y para la preparación de alimentos, aceite de coco para uso alimenticio.

Conexión competitiva clase 1 signo solicitado VITANA vs clase 29 signo opositor VITINI.

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 conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la razonabilidad entre los productos. Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) puede asumir como razonable que los productos en cuestión presentan un mismo origen empresarial”.

Así, conforme las dinámicas del mercado, es razonable entender que un empresario que fabrica harinas y almidones industriales pueda fabricar otro tipo de productos de uso culinario, tales como aceite de coco, al tratarse de elementos de la canasta familiar dirigidos a una finalidad común.

Conexión competitiva clase 29 signo solicitado VITANA vs clase 29 signo opositor VITINI.

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 conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la razonabilidad entre los productos. Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) puede asumir como razonable que los productos en cuestión presentan un mismo origen empresarial”. Así, conforme las dinámicas del mercado, es razonable entender que un empresario que fabrica snacks de yuca haga lo propio con productos tales como el aceite de coco, lo anterior si se tiene en cuenta que ambas líneas de negocio son complementarias y que comparten procesos como fritura (con aceite), producción de snacks saludables y uso de maquinarias similares (prensas, extractores), y ambos aprovechan tendencias de alimentos naturales.

Conexión competitiva clase 29 signo solicitado VITANA vs clase 30 signo opositor VITINI.

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 conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la razonabilidad entre los productos. Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) puede

Ref. Expediente N° SD2025/0036849

asumir como razonable que los productos en cuestión presentan un mismo origen empresarial”. Así, conforme las dinámicas del mercado, es razonable entender que un empresario que maneja yuca para galletas y pan, tiene una base excelente para diversificar a aceite de coco, ya que ambos procesos implican conocimiento de derivados de la yuca/coco (hidratación, molienda, extracción, secado), y puede aprovechar la infraestructura existente y la cadena de valor de ingredientes naturales

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

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no esta comprendido en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina pero si lo esta respecto de la causal establecida en el literal a) artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar fundada la oposición interpuesta por **SAMARA COSMETICS S.A.S.**, respecto de la clase 1 internacional.

ARTÍCULO 2: Declarar fundada la oposición interpuesta por **SAMARA COSMETICS S.A.S.**, respecto de la clase 29 internacional.

ARTÍCULO 3: Declarar fundada la oposición interpuesta por **SAMARA COSMETICS S.A.S.**, respecto de la clase 30 internacional.

ARTÍCULO 4: Declarar fundada la oposición interpuesta por **C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S**, respecto de la clase 1 internacional.

ARTÍCULO 5: Declarar fundada la oposición interpuesta por **C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S.**, respecto de la clase 29 internacional.

ARTÍCULO 6: Declarar fundada la oposición interpuesta por **C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S.**, respecto de la clase 30 internacional.

ARTÍCULO 7: Negar el registro de la Marca **vitana (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por **B&M GRUPO AGROINDUSTRIAL SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 8: Negar el registro de la Marca **vitana (Mixta)** para distinguir productos

⁵ 1: Harinas y almidones para uso industrial.

Ref. Expediente N° SD2025/0036849

comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por **B&M GRUPO AGROINDUSTRIAL SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 9: Negar el registro de la Marca **vitana (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por **B&M GRUPO AGROINDUSTRIAL SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 10: Notificar a **B&M GRUPO AGROINDUSTRIAL SAS**, solicitante del registro y a **SAMARA COSMETICS S.A.S.**, y la sociedad **C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S** opositores, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 11: 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

⁶29: Botanas a base de yuca; chips de yuca; hojuelas de yuca; pasabocas a base de yuca; patatas fritas de yuca; refrigerios a base de yuca; rodajas de yuca; snacks a base de yuca; tentempiés a base de yuca; virutas de yuca; yuca procesada.

⁷ 30: Alimentos de aperitivo a base de almidón de yuca extrudido; almidón de yuca para uso alimenticio; almidón de yuca para uso culinario; galletas saladas (crackers) de yuca; harina de yuca; pan de yuca [pan de queso].