

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21566

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

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 9 de julio de 2025, **PASTEURIZADORA RICA, S.A.**, solicitó el registro de la Marca **RICA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1074 del 28 de julio de 2025, **COMESTIBLES RICOS S.A.**, presentó oposición con fundamento en los artículos 135, literal e), y 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y FÁCTICOS DE LA OPOSICIÓN

Solicito respetuosamente al Despacho que, al momento de evaluar la presente oposición, se sirva tener en cuenta los siguientes argumentos, con el fin de que se deniegue el registro de la marca “RICA”. Lo anterior, con fundamento en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (en adelante, la “Decisión 486”), y, de manera subsidiaria, en la causal contemplada en el literal e) del artículo 135 de la misma norma, las cuales establecen lo siguiente:

“Artículo 136.- 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;

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

Subsidiariamente, el mencionado literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (...).”

¹ 30: Café, cacao, sucedáneos del café; chocolate; bebidas a base de café; bebidas a base de cacao; bebidas a base de chocolate; chocolate con leche [bebida].

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

En la presente oposición se acreditará que:

i. Mi representada es titular de una familia de marcas, cuyo elemento común es la expresión “SUPER RICAS” que, además resulta ser una marca notoria para identificar snacks.

ii. El signo solicitado genera riesgo de confusión y asociación con la marca “SUPER RICAS” para identificar snacks en el mercado.

iii. Existe una conexidad entre los productos identificados con las marcas en conflicto al tratarse de alimentos.

iv. La SIC debe denegar el registro del signo solicitado, dado que su concesión afectaría la distintividad de la marca notoriamente conocida de mi representada, además de evidenciar una intención de aprovecharse de manera indebida de su prestigio y reconocimiento.

v. La SIC debe denegar el registro del signo solicitado, dado que su concesión genera riesgos para el consumidor, así como una afectación a los derechos previos de mi representada.

vi. Subsidiariamente, se señala que la marca solicitada es a todas luces, descriptiva.

3.1. Sobre el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

De acuerdo con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el “TJCA”), el riesgo de confusión puede ser de dos tipos. El primero, conocido como confusión directa, que ha sido definido como la posibilidad que tiene el consumidor de adquirir un producto o servicio, pensando que es otro. En segundo lugar, la confusión indirecta ha sido entendida cuando el consumidor atribuye a un producto un origen empresarial diferente (...).

En este sentido, el examinador debe analizar los signos en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, lo que podría generar algún tipo de riesgo para el consumidor. Esta similitud puede manifestarse en distintos niveles: ortográfico, fonético, conceptual o gráfico. Basta con que se presente cualquiera de estos tipos de similitud para que pueda existir un riesgo de confusión entre las marcas (...).

En este sentido, resulta relevante señalar que el signo solicitado “RICA”, está reproduciendo parcialmente el elemento común “SUPER RICAS” de la familia de marcas de mi representada, que también resulta ser una marca notoria. Vale la pena señalar que, esta marca no cuenta con elementos nominativos adicionales que ayuden a diluir este riesgo, y sus elementos gráficos, como se explicará más adelante, sólo aumentan el riesgo de confusión en el mercado.

Aunado a lo anterior (...), mi representada es titular de una familia de marcas cuyo rasgo común está en la expresión “SUPER RICAS”, para identificar pasabocas en el mercado, por lo que la similitud de una marca para productos tan conexos y que contenga la expresión “RICA”, solo puede tener como efecto que el consumidor considere que existe una relación directa entre estas marcas o que, esta nueva solicitud es un nuevo producto que lanza mi representada en el mercado derivado de su constante innovación.

3.1.1. Familia de marcas fundamento de la presente oposición

(...)

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

marcas que posean un rasgo distintivo común (...). 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 (...)."

(...)

Este relevante hecho debe ser tenido en cuenta por la SIC (...), pues al estar ante una familia de marcas cuyo rasgo distintivo común resulta ser similarmente confundible al de la marca solicitada, el riesgo de confusión para el consumidor puede ser mayor (...).

(...)

- Mi representada es titular de una familia de marcas que comparten un elemento distintivo común: la expresión "SUPER RICAS".*
- Dicha expresión constituye el elemento dominante en las marcas de mi representada (...).*
- La expresión "SUPER RICAS" ha alcanzado un alto grado de distintividad en el mercado y es una marca notoria en el sector pertinente de los snacks (...).*

(...)

Como se demostrará (...), la similitud entre las marcas en conflicto puede inducir al consumidor a creer erróneamente que la marca "RICA" forma parte del portafolio de productos de mi representada o que ambas comparten un mismo origen empresarial.

3.1.2. Naturaleza de los signos en conflicto

En el presente caso, nos encontramos ante marcas mixtas en las que el elemento predominante en ambos signos es el denominativo (...).

(...)

3.1.2.1. Similitud conceptual

(...)

Desde el punto de vista conceptual, las marcas "RICA" y "SUPER RICAS" evocan conceptos idénticos, relacionados con un producto que es sabroso o agradable (...).

(...)

Por su parte, la expresión "SUPER" incluida en la marca de mi representada no aporta un concepto nuevo ni diferenciador frente a la marca "RICA". Por el contrario, se trata de un término que simplemente intensifica o acentúa el significado de "RICA" (...).

(...)

En consecuencia, ambas marcas transmiten un mismo mensaje al consumidor, lo cual puede generar confusión en el público al pensar que provienen de un mismo origen empresarial o que estas marcas están relacionadas.

(...)

(...) resulta evidente señalar que, de coexistir en el mercado, ambos signos van a generar ideas muy similares en el consumidor (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

(...)

3.1.2.2. Similitud ortográfica y fonética

Ahora bien, desde el punto de vista ortográfico, las similitudes entre las marcas en conflicto resultan evidentes (...), la marca solicitada reproduce parcialmente el elemento común (...), a saber, la expresión “RICA”.

(...)

En este sentido, resulta evidente que, la marca solicitada incorpora la expresión “RICA” presente en la marca de mi representada (...).

Aunado a lo anterior, la marcada similitud ortográfica entre los signos lleva inevitablemente a una semejanza fonética (...).

RICA / SUPER RICAS / RICA / SUPER RICAS / (...)

3.1.2.3. Similitud visual

(...)

la marca solicitada “RICA” reproduce los colores característicos de la marca de mi representada, así como formas gráficas que guardan una evidente semejanza (...).

(...)

ambas marcas comparten los mismos colores, a saber, blanco, rojo y azul (...).

(...)

solo podría tener como efecto para el consumidor, pensar que esta ante un nuevo producto de mi representada o que esta realizó una actualización de su logo.

3.1.2.4. Conexidad entre los productos pretendidos (...)

(...)

resulta evidente que los productos identificados por la marca de mi representada son conexos a los identificados por la marca solicitada (...).

(...)

(i) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

(...)

se podría señalar que existe una relación de complementariedad entre estos productos (...).

(...)

(ii) Razonabilidad

(...)

es probable que un consumidor (...) pueda razonablemente considerar que provienen del mismo empresario (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

(...)

Los anteriores hechos tienen como efecto que se incremente el riesgo (...).

3.2. Riesgo de asociación

(...)

esta similitud podría inducir al consumidor a creer erróneamente que existe una relación jurídica o comercial entre COMESTIBLES RICOS y la Solicitante (...).

(...)

la coexistencia de la marca solicitada con las de mi representada incrementaría significativamente el riesgo de asociación (...).

3.3. Teoría de la independencia

(...)

“(...) a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber (...) entre los productos y servicios, lo cual no se da en el presente caso.”

(...)

la única conclusión posible (...) es que el signo solicitado (...) y la marca “SUPER RICAS” (...) son confundibles entre sí y, por lo tanto, no pueden coexistir en el mercado.

3.4. El literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

(...)

(...) se reitera que las pruebas de la notoriedad de la marca “SUPER RICAS” reposan en el expediente (...).

(...)

3.4.1. Los riesgos asociados a la marca notoria

(...)

la marca notoria también se encuentra protegida frente a los riesgos de dilución y uso parasitario (...).

(...)

la solicitud de registro objeto de esta oposición comparte similitudes conceptuales, visuales, gramáticas y fonéticas (...).

3.4.1.1. El riesgo de dilución

(...)

permitir el registro de una marca tan similar (...) no solo debilitaría la altísima capacidad distintiva (...), sino que también generaría un grave riesgo de dilución.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

3.4.1.2. Riesgo de uso parasitario

(...)"

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1074 del 28 de julio de 2025, **ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

"(...)

IV. FUNDAMENTOS

El literal a) del Artículo 136 de la Decisión Andina establece que "No podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 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;" (Subrayado y énfasis agregados).

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ("TJCA") ha señalado que "(...) el riesgo de confusión puede ser directo o 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".

Como quedará demostrado a lo largo de este escrito, al realizar el análisis ortográfico y fonético entre las marcas RICA y RICA, así como de los productos que cada una identifica, es posible concluir que el signo pretendido carece de distintividad suficiente para diferenciarse de la marca de mi representado, por lo que, los consumidores de forma errónea considerarán que los productos que pretende amparar la marca RICA:

- I. Se encuentran directamente relacionados con los productos que identifica mi representada ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S., con la marca RICA;*
- II. Se trata de una nueva marca que mi representada pretende introducir en el mercado para identificar productos idénticos y/o conexamente competitivos; o que,*
- III. Aun logrando diferenciar el origen empresarial de las marcas en cuestión, consideren erróneamente que entre PASTEURIZADORA RICA, S.A. y ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S., existe algún tipo de relación o vinculación económica.*

Se puede evidenciar que, en el caso de la marca solicitada, se cumple a cabalidad la causal de irreregistrabilidad señalada anteriormente, dado que ésta es similarmente confundible, desde los aspectos ortográficos y fonéticos con la marca previamente registrada RICA de propiedad de mi representada; en adición a que la misma está destinada a identificar productos conexamente competitivos, aumentando la posibilidad de generar riesgo de confusión en el consumidor.

A continuación, desarrollamos uno a uno los argumentos que sustentan esta aseveración.

1. CONSIDERACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN REFORZADA QUE MERECEN LAS MARCAS NOTORIAS

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

Partiendo de lo anterior, es necesario poner de presente que nos encontramos ante una marca notoriamente reconocida. (...)

Como se observa, la SIC ha reiterado en múltiples pronunciamientos la confirmación de la notoriedad de la marca RICA de mi representada. Por tanto, resulta evidente que estamos frente a una marca notoriamente conocida y, en consecuencia, objeto de especial protección.

“[2.7] La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios.

[2.8] La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:

- a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión;*
- b) aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos dentro del sector pertinente; y,*
- c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”*

En el presente caso, ambas marcas comparten de forma idéntica la denominación RICA (...)

Sin embargo, a pesar de pertenecer a diferentes clases, estos productos guardan una estrecha relación en cuanto a su naturaleza, finalidad y canales de comercialización, lo que incrementa el riesgo de confusión y de asociación en el consumidor.

La coincidencia total en el elemento denominativo RICA refuerza sustancialmente este riesgo, ya que no existen diferencias relevantes que permitan al público distinguir un origen empresarial del otro, resultando razonable que el consumidor asuma que todos los productos identificados con dicha marca provienen del mismo fabricante o grupo empresarial.

(...)

2. CONSIDERACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN REFORZADA QUE MERECE LOS SIGNOS QUE HACEN PARTE DE UNA FAMILIA DE MARCAS

En segundo lugar, vale la pena resaltar que las marcas RICA, han consolidado una familia de marcas (...)

El TJCA (...) ha definido a la Familia de Marcas como “un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial”.

(...)

“[...] En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. (...) 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 (...)”

(...)

Considerando esto anterior, nos permitimos informar que mi poderdante ha utilizado la expresión “RICA” para conformar una familia de marcas (...)

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

(...)

El elemento compartido, RICA, adquiere relevancia al ser el núcleo distintivo que el consumidor identifica de manera inmediata (...)

(...)

la familia de marcas goza de una protección reforzada (...)

(...)

En consecuencia (...) la solicitud de registro de la marca RICA, que replica casi íntegramente el componente esencial de la familia RICA, vulnera los derechos preexistentes (...) y genera un grave riesgo de confusión en el público consumidor (...)

(...)

3. EL SIGNO SOLICITADO “RICA” ES SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “RICA”

(...)

No es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero porque en estas condiciones carece de fuerza distintiva.

(...)

De este ejercicio se evidencia que, el elemento predominante de las marcas cotejadas es el nominativo (...)

(...)

Ambas marcas se denominan RICA, presentando una coincidencia absoluta tanto en su forma ortográfica como fonética, lo que genera un alto riesgo de confusión directa entre los consumidores, especialmente considerando que se trata de productos conexos.

(...)

Adicionalmente, existe el riesgo de que el consumidor llegue a pensar que (...) existe algún tipo de vínculo o relación económica (...)

(...)

Lo anterior le causaría un perjuicio injustificado a mi poderdante (...)

(...)

Por otro lado, se estaría induciendo al error a los consumidores (...)

(...)

3.1. SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y GRAMÁTICA ENTRE LA MARCA SOLICITADA “RICA” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “RICA”

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

es claro que (...) las expresiones son altamente similares (...) el solicitado replica en su integridad nuestra denominación distintiva (...)

(...)

las dos marcas comparten una estructura casi idéntica (...)

Marca solicitada: R I C A

Marca registrada: R I C A

(...)

queda más que claro que las marcas RICA y RICA son altamente similares ortográficamente (...)

(...)

3.2. SIMILITUD FONÉTICA ENTRE LA MARCA SOLICITADA “RICA” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “RICA”

(...)

al pronunciar los signos confrontados, se genera la existencia de una estructura fonética altamente similar (...)

(...)

las expresiones “RICA” y “RICA” están conformadas por los mismos caracteres, en idéntico orden y con la misma estructura (...)

(...)

Lo anterior permite concluir que la marca RICA reproduce totalmente la marca RICA, generando un riesgo real de confusión directa o asociación empresarial (...)

(...)

no hay una diferencia fonética que represente una modificación desde el punto de vista distintivo (...)

(...)

El consumidor medio no realiza un examen fonético u ortográfico detallado (...)

(...)

Por lo anterior, es fundamental que este Despacho impida de forma tajante el registro de una marca que busca reproducir de forma casi íntegra la marca previamente registrada (...)

(...)”

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **PASTEURIZADORA RICA, S.A.**, solicitante, respondió a la oposición de **COMESTIBLES RICOS S.A.**, en los siguientes términos:

“(...)”

1. La marca opositora es un signo que coexiste con múltiples marcas que comparten

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

con ella la expresión RICA, sin que sea relevante su notoriedad

Como se observa en la oposición presentada, la sociedad opositora pretende señalar por un lado que es titular de una marca notoria con la denominación SUPER RICAS, y de otro lado, que la marca de mi representada genera con su signo riesgo de confusión, y también riesgo de dilución y de uso parasitario, lo cual es incorrecto, máxime cuando lo primero que es necesario exponer en el presente caso, es que la sociedad opositora es titular de una marca, la cual, siendo irrelevante que resulte o no ser notoria, es una marca débil, que no posee en la expresión RICAS un elemento distintivo, y por lo tanto el titular de la marca no posee derechos de exclusividad ni sobre la palabra RICAS de su marca, ni mucho menos sobre la expresión RICA.

En la clase 30, en que se encuentra registrada la marca de la opositora, existen múltiples ejemplos de la expresión RICA en la clase 30, a la cual también pertenecen las marcas opositoras:

(...)

Estos son algunos ejemplos, de cientos de registros marcarios que hay en esta clase y que contienen la expresión RICA.

De lo anterior, se puede observar con absoluta claridad que la marca fundamento de la oposición es un signo que coexiste en la clase 30 con una inmensa cantidad de signos con los que comparte la expresión RICA y RICAS, de tal manera que no existe razón alguna por la cual puedan objetivamente argumentar que tengan algún derecho de exclusividad sobre la palabra RICAS, ni mucho menos sobre RICA, de esta manera, desde ya se puede observar que la oposición presentada con base en la marca SUPER RICAS, carece por completo de fundamento.

En vista de lo señalado anteriormente, y de los antecedentes expuestos, el Despacho tiene pruebas e información suficiente para declarar que la opositora no tiene derechos de exclusividad sobre la palabra RICA, ni tampoco sobre RICAS, lo cual da lugar a que se deba declarar infundada la oposición, sin ser relevante que se reconozca o no la notoriedad del signo.

La marca opositora SUPER RICAS, en caso de ser reconocida como notoria, estará en la misma situación que la marca EL REY de esta misma categoría, cuya defensa a partir de su notoriedad es ya bien conocida por ese Despacho, siendo una marca que no le otorga a su titular la exclusividad sobre la expresión REY, más allá de su notoriedad, sirviendo únicamente para impedir el registro de marcas iguales a ella.

2. La marca opositora SUPER RICAS coexiste con la otra marca RICA fundamento de la otra oposición interpuesta en contra del signo solicitado

Como segundo elemento que debe tener en cuenta ese Despacho en el presente asunto, está el hecho de que en contra de la marca solicitada para registro se presentan en el presente caso dos oposiciones, una por parte de la sociedad COMESTIBLES RICOS S.A. que aquí se analiza, y otra por parte de la sociedad ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.

De este modo, nótese que la marca opositora dentro del presente caso es la marca SUPER RICAS, mientras que la otra marca fundamento de oposición es la marca RICA, de la clase 29, debiendo resaltarse que si estas marcas, que ambas se oponen al registro de mi representada, coexisten pacíficamente, se debe permitir igualmente que coexistan con la marca de mi representada.

Es naturalmente contradictorio que las dos marcas que no solamente coexisten entre sí en la misma clase, y que coexisten con otra gran cantidad de signos con los cuales comparten la expresión RICA, aleguen que la marca de mi representada causa riesgo

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

de confusión con ellas, cuando esto no es cierto, pues resulta evidente que la marca de mi representada puede igualmente coexistir pacíficamente sin generar riesgo de confusión con las marcas fundamento de la oposición.

3. La marca solicitada no genera riesgo de confusión o asociación con la marca opositora en relación con los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos con anterioridad, al realizar la comparación de las marcas, esa Dirección debe tener muy en cuenta que, al ser la marca opositora un signo totalmente débil, que se conforma expresiones de uso común en la clase 30, y que además es una marca laudatoria, la protección que sobre ella recas el compararla con otras marcas, se da exclusivamente sobre signos que le sean idénticos, lo cual no sucede en el presente caso.

Así pues, más allá de lo que se llegue a determinar por ese Despacho en relación con la notoriedad de la marca fundamento de la oposición, se debe señalar que la marca solicitada para registro no genera riesgo de confusión sobre la marca opositora SUPER RICAS, atendiendo con esto entonces al riesgo de confusión establecido en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000.

(...)

En vista de lo señalado, en el presente caso es claro que la falta de riesgo de confusión viene dada en este caso por el simple hecho de que los signos no son idénticos, y que la sociedad opositora NO ostenta derechos exclusividad sobre ninguna de las expresiones que conforman su conjunto marcario, esto es, ni sobre la palabra SUPER, ni sobre la palabra RICAS, que es la que importa al presente caso.

De este modo, para demostrar entonces la ausencia de riesgo de confusión entre las marcas, basta con señalar que las mismas no son iguales, pues al diferenciarse en una palabra completa, esto resulta entonces suficiente para que la marca solicitada no cause riesgo de confusión con la opositora:

RICA – SÚPER RICAS

Lo anterior tiene como fundamento precisamente el hecho de que la marca opositora ostenta derechos sobre la combinación de las palabras SUPER RICAS, no obstante, ha quedado claro al exponer el estado del registro de marcas, que hay centenares de registros en la clase 30 que coexisten con la marca opositora compartiendo con ella la palabra RICA, o RICAS, pudiendo su protección darse únicamente sobre marcas iguales a ella, ante lo cual es evidente que las marcas comparadas no son iguales.

Entendiendo entonces lo señalado anteriormente, dado que la opositora no ostenta derechos de exclusividad sobre las palabras que conforman la marca SUPER RICAS, y el reconocimiento de la notoriedad del signo no cambiará esta situación, por lo tanto, esto permite concluir que los signos acá comparados no generan riesgo de confusión ni asociación.

De esto ser así, la marca opositora causaría confusión con la totalidad de las marcas con las cuales coexiste en la clase 30, siendo entonces un argumento incluso contradictorio de la opositora al indicar que los signos acá comparados son confundibles, pues no se comprende entonces como siendo las expresiones que los conforman elementos tan generalizados, se pueda causar riesgo de confusión.

Lo anterior lleva a concluir nuevamente que los argumentos de la opositora son contradictorios, en tanto es claro que la opositora no tiene derechos de ninguna naturaleza sobre la expresión RICA y por lo tanto, la marca solicitada no causa riesgo ni de confusión ni de asociación con SUPER RICAS.

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

4. La marca solicitada no genera riesgo de dilución sobre la marca opositora – Literal h) del artículo 136

Sin que esto implique de ninguna manera reconocer el carácter notorio de la marca opositora, es necesario igual pronunciarse sobre la ausencia de riesgo de dilución que hay entre la marca solicitada y la marca cuya notoriedad se alega como fundamento de oposición en el presente caso.

El riesgo de dilución ha sido definido por el Tribunal Andino en los siguientes términos:

“En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.” Acto aclarado con radicación IP-153-2022.

Nótese que, por su propia definición, el riesgo de dilución es aquel que se genera sobre el debilitamiento de una marca notoria cuando esta, por tener un alto grado de distintividad, no puede permitirse que otras marcas iguales o similares la reproduzcan o imiten, pues esto haría que el signo pierda su alta capacidad distintiva.

En el presente caso, es claro que la marca opositora ya es una marca débil, y el reconocimiento de su notoriedad no cambiará esta circunstancia (...)

Así pues, para hablar de la dilución de la marca SUPER RICAS, es necesario señalar que la misma ya se encuentra diluida, dado que las expresiones que la conforman están incluidas en centenares de marcas registradas en la clase 30, y asimismo, debe resaltarse que se trata de una marca laudatoria, que por su naturaleza hace que sea ampliamente usada en el mercado, además del carácter común que ya tiene en el registro de marcas.

En efecto, la expresión “súper ricas” es una expresión laudatoria e intrínsecamente débil (...)

Adicionalmente, es totalmente contradictorio que la opositora señale que una marca con la denominación RICA va a debilitar su signo (...) de lo cual se concluye perfectamente que la marca solicitada no causa riesgo de dilución sobre la marca opositora.

5. La marca solicitada no genera riesgo de uso parasitario sobre la opositora

En relación con el riesgo de uso parasitario, el Tribunal Andino en sus decisiones ha señalado lo siguiente:

“En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos (...)” Acto aclarado con radicación IP-153-2022.

En el presente caso, tal riesgo de uso parasitario no puede presentarse, no solamente porque la marca opositora no tiene ningún derecho de exclusividad sobre la palabra RICA, sino especialmente porque la propia marca solicitada es una marca reconocida mundialmente (...)

Mi representada es titular de la marca RICA (...) desde el año 1992 en varios países del mundo (...)

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

Así las cosas, hablar de riesgo de uso parasitario de la marca opositora en el presente caso, carece por completo de sentido, en virtud de que la marca solicitada posee su propio reconocimiento en el mercado.

(...)

De conformidad con lo expuesto, ante el supuesto riesgo de uso parasitario que aduce la opositora, se debe indicar que en la oposición no se allega una sola evidencia de que se genere tal riesgo (...)

(...)”

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **PASTEURIZADORA RICA, S.A.**, solicitante, respondió a la oposición de **ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.**, en los siguientes términos:

“(...

1. La oposición NO se fundamenta en la notoriedad de la marca RICA para identificar CARNES

Teniendo en cuenta los fundamentos de la oposición presentada por parte de la sociedad ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S., se quiere resaltar que la oposición radicada en el presente caso, no tiene como fundamento la notoriedad de la marca opositora, ni se allegan pruebas para extender dicha notoriedad, reconocida por última vez en el año 2020 (hace ya bastante tiempo), ni se pagó la tasa de notoriedad por parte del opositor, ni tampoco se solicita analizar como tal la marca opositora desde la perspectiva de una marca notoria.

Por lo anterior, se quiere dejar constancia ante ese Despacho de que no hay lugar a analizar ninguna notoriedad de la marca opositora en el presente caso, dado que la oposición no tiene como fundamento el literal h), y simplemente se ha alegado la notoriedad previa de la marca base de la oposición, como un argumento más para sustentar la supuesta aplicabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 en contra de la marca solicitada, sin embargo, esto se fundamenta en reconocimientos de notoriedad que ya son antiguos, y que no tienen relevancia para el presente caso.

Adicionalmente, debe indicarse que la marca fundamento de la oposición (...), es un signo que en el pasado se reconoció como marca notoria, para identificar productos cárnicos, de tal manera que es una marca débil, que no le da a su titular derechos de exclusividad sobre la expresión RICA, pero que además de ello, su reconocimiento en el pasado se estableció para el mercado específico de las carnes, las cuales no tienen relación en el mercado con los productos de la marca solicitada en el presente caso, que son cafés y chocolates.

2. En las decisiones en que se ha declarado la notoriedad de la marca RICA para identificar PRODUCTOS CÁRNICOS, la Superintendencia ha establecido de manera expresa, que su titular no tiene derechos de exclusividad sobre la palabra RICA

Quiero señalar al Despacho, que los argumentos de la opositora en relación con la notoriedad de su marca, no solamente no tienen lugar por cuanto no se ha solicitado proteger en el presente caso una notoriedad marcaria, sino que además, a pesar de que anteriormente en casos ya viejos se ha declarado la notoriedad de la marca RICA (mixta) en el mercado de PRODUCTOS CÁRNICOS, sus oposiciones han sido infructuosas, toda vez que se han declarado infundadas, siéndole inútil totalmente el reconocimiento de la notoriedad de la marca a la sociedad opositora.

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

En efecto, solamente para poner de presente uno de los casos que es citado por la propia opositora, en la resolución No. 62822 del 7 de octubre de 2020, expedida dentro del proceso con radicación SD2018/0059752, se declaró la notoriedad de la marca RICA, para productos cárnicos de la clase 29, no obstante, se declaró infundada la oposición, concediéndose el registro de la marca RICAN CHEF COLOMBIA COME SABROSO.

En la resolución se estableció lo siguiente:

“(…) A pesar de lo anterior, esta Dirección no puede desconocer cómo, el opositor pretende la reivindicación y uso exclusivo de la expresión “RICA”, siendo este un adjetivo calificativo relacionado al buen sabor de los productos alimenticios (…).”

De otro lado, esta decisión fue revisada por la Delegatura de Propiedad Industrial, quien no solamente ratificó el análisis hecho por la Dirección, y le indicó nuevamente a la sociedad ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. que no posee derechos de exclusividad sobre la expresión RICA, sino que además, estableció que si bien esta sociedad tiene una familia de marcas sobre la expresión RICA; dicha familia de marcas no tiene valor alguno, toda vez que se trata de enfocar en una expresión débil:

“Primero que todo este Despacho, debe manifestar que la composición de la familia de marcas contiene una expresión débilmente distintiva como lo es RICA, debido a que dicha palabra es un calificativo que se relaciona con el buen sabor de los productos y servicios alimenticios y por ende se encuentra presente en varios registros marcarios de las clases 29, 30, 35 y 43.

(…)

Esta Delegatura observa que, si bien se presentan semejanzas entre los signos en conflicto al compartir la partícula débil RICA, dicha coincidencia se ve diluida por los demás elementos que conforman los signos (…).”

Estos antecedentes no solamente son relevantes para el presente caso, sino que son determinantes para que se declare infundada la oposición, pues nótese que la Superintendencia ya tiene establecido que la sociedad ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. no ostenta derechos de exclusividad sobre la expresión RICA en ninguna de las clases relacionadas con alimentos, habiendo asimismo señalado, que se trata de una expresión inapropiable, al ser calificativa de una característica propia de los alimentos.

Adicionalmente, la propia Superintendencia en doble instancia ha establecido que la familia de marcas de la opositora no tiene valor alguno de oposición, toda vez que no es posible apropiarse de la expresión RICA, y por lo tanto es claro que la opositora debe soportar la existencia de otras marcas que contengan esta palabra y se diferencien gráficamente de su signo, tal como sucede en el presente caso.

3. La marca opositora es un signo que coexiste con múltiples marcas que comparten con ella la expresión RICA, sin que sea relevante su notoriedad

Como se observa en la oposición presentada, la sociedad opositora pretende señalar por un lado que es titular de una marca con la denominación RICA, sin embargo, su oposición no se fundamenta en la notoriedad de esta marca, sino en el simple riesgo de confusión.

Ahora bien, con la finalidad de ahondar en lo señalado en el punto anterior, se le demostrará al Despacho que la marca opositora sigue siendo una marca débil, y sobre

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

la cual la opositora no adquiere ninguna clase de derecho hacia la palabra RICA.

En la clase 29, en que se encuentra registrada la marca de la opositora, existen múltiples ejemplos de la expresión RICA, a la cual también pertenecen las marcas opositoras:

(...)

Estos son algunos ejemplos, de cientos de registros marcarios que hay en esta clase y que contienen la expresión RICA.

De lo anterior, se puede observar con absoluta claridad que la marca fundamento de la oposición es un signo que coexiste en la clase 29 con una inmensa cantidad de signos con los que comparte la expresión RICA, de tal manera que no existe razón alguna por la cual puedan objetivamente argumentar que tengan algún derecho de exclusividad sobre la palabra RICA, de esta manera, desde ya se puede observar que la oposición presentada con base en la marca señalada, carece por completo de fundamento.

En vista de lo señalado anteriormente, y de los antecedentes expuestos, el Despacho tiene pruebas e información suficiente para declarar que la opositora no tiene derechos de exclusividad sobre la palabra RICA, lo cual da lugar a que se deba declarar infundada la oposición, pues las marcas poseen diseños que se diferencian lo suficiente para evitar el riesgo de confusión.

4. La marca opositora RICA coexiste con la otra marca SUPER RICAS fundamento de la otra oposición interpuesta en contra del signo solicitado

Como segundo elemento que debe tener en cuenta ese Despacho en el presente asunto, está el hecho de que en contra de la marca solicitada para registro se presentan en el presente caso dos oposiciones, una por parte de la sociedad COMESTIBLES RICOS S.A. que aquí se analiza, y otra por parte de la sociedad ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.

De este modo, nótese que la marca opositora dentro del presente caso es la marca RICA, mientras que la otra marca fundamento de oposición es la marca SUPER RICAS, de la clase 29, debiendo resaltarse que si estas marcas, que ambas se oponen al registro de mi representada, coexisten pacíficamente, se debe permitir igualmente que coexistan con la marca de mi representada.

Es naturalmente contradictorio que las dos marcas que no solamente coexisten entre sí en la misma clase, y que coexisten con otra gran cantidad de signos con los cuales comparten la expresión RICA, aleguen que la marca de mi representada causa riesgo de confusión con ellas, cuando esto no es cierto, pues resulta evidente que la marca de mi representada puede igualmente coexistir pacíficamente sin generar riesgo de confusión con las marcas fundamento de la oposición.

5. La marca solicitada no genera riesgo de confusión o asociación con la marca opositora al tener diseños diferentes

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos con anterioridad, al realizar la comparación de las marcas, esa Dirección debe tener muy en cuenta que, al ser la marca opositora un signo totalmente débil en relación con la expresión RICA, la protección que sobre ella recae el compararla con otras marcas, se da exclusivamente sobre signos que le sean idénticos, lo cual no sucede en el presente caso.

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

Para llevar a cabo la comparación de los signos, se debe tener en cuenta lo establecido por el Tribunal Andino en relación con la comparación gráfica:

*“Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan”.
Proceso 172-IP-2021.*

Las marcas objeto de comparación son diferentes desde el campo gráfico en el presente caso, en tanto cada una de las marcas enfoca su distintividad en el diseño, y tales diseños son diferentes en sus trazos, en sus colores, en el concepto general, y en las letras que emplean:

(...)

En vista de lo anterior, es totalmente evidente que los diseños de las marcas son diferentes, y que no tienen una sola similitud desde la cual se pueda causar riesgo de confusión en los consumidores.

(...)

6. No existe conexidad competitiva entre los productos de las marcas

Además de las diferencias entre las marcas, se procederá a demostrarle a ese Despacho que los productos de los signos no tienen relación de conexidad competitiva.

La marca solicitada para registro busca identificar en la clase 30 los siguientes productos:

** 30: café, cacao, sucedáneos del café; chocolate; bebidas a base de café; bebidas a base de cacao; bebidas a base de chocolate; chocolate con leche [bebida].*

De otro lado, la opositora expresamente fundamenta su escrito en los siguientes productos de la marca preexistente:

** 29: Productos cárnicos y lácteos.*

(...)

Teniendo en cuenta estas definiciones del Tribunal, y comenzando por el análisis de la intercambiabilidad, es claro que en el presente caso los productos de las marcas no son intercambiables (...)

Los productos de la marca solicitada, que son cafés y chocolates, no se pueden intercambiar por productos cárnicos, ni por lácteos (...)

De otro lado, estos productos tampoco son complementarios (...)

Finalmente, estos tampoco se relacionan en el campo de la razonabilidad (...)

En conclusión, se encuentra que las marcas comparadas son diferentes, y que asimismo sus productos no se relacionan en el mercado, por lo cual, se debe concluir que la marca solicitada para registro no genera riesgo de confusión con la opositora, y que por lo tanto no se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad del literal “a)” del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000.

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

7. La marca solicitada es un signo reconocido internacionalmente, que no causa riesgo de confusión con ninguna otra

En el presente caso, es importante también señalar que la marca solicitada es una marca reconocida mundialmente, y de manera especial en centro américa, cuya propia notoriedad además ha sido establecida en otros países (...)

Mi representada es titular de la marca RICA (...) desde el año 1992 en varios países del mundo (...)

(...)”

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal e) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Concepto de la norma

El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellos que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger². El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así, vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “¿cómo es?”³.”

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan “exclusivamente” en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable “la inscripción de signos complejos o compuestos por

² Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 14-IP-96,

³ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 59-IP-2004.

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca⁴.

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha expresión asocie directamente dichos productos o servicios, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado⁵.

Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad del producto o servicio, son aquellos que presentan alguna propiedad o un conjunto de propiedades inherentes al producto/servicio que identifican. “Deberán considerarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras “excelente”, “supremo”, “extraordinario”, “ideal”, “mejor”, y otras equivalentes. Estos adjetivos no pueden ser monopolizados a título de marca en relación con ninguna clase de productos o servicios⁶. Antes al contrario, éstas y cualesquiera indicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios deben permanecer a la libre disposición de todos los empresarios. Por este motivo hay que descartar *prima facie* la posibilidad de que una indicación descriptiva de la calidad pueda ser registrada como marca⁷”.

Descriptividad en virtud de la cantidad del producto o servicio

“Dentro de las indicaciones descriptivas en virtud de la cantidad, se encuentran las palabras docena, decena, centena, metro, gramo, kilo, litro, etc., o sus correspondientes abreviaturas; las cuales no podrán registrarse como marca. Ni siquiera en el hipotético supuesto de que el solicitante de una marca consistente en una indicación descriptiva de la cantidad acreditara el carácter distintivo de la misma, basado en el uso, debería tener acceso al Registro de marcas tal indicación. La razón de ello es que las indicaciones descriptivas de la cantidad, el peso o el volumen, deben permanecer disponibles para que puedan ser libremente utilizadas por todos los empresarios. Podrán, en cambio, ser registradas como marcas las indicaciones descriptivas del peso, la dimensión o el volumen que tengan carácter histórico, siempre que las mismas hayan dejado de utilizarse en el comercio y su significado descriptivo se haya borrado en la mente de los consumidores⁸”.

Descriptividad en virtud del destino del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el destino del producto o servicio, son aquellos que informan acerca del modo y tiempo adecuado

⁴ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-IP-1995.

⁵ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 27-IP-1995, de 25 de Octubre de 1996, Marca EXCLUSIVA: “Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste”.

⁶ “Cabe afirmar, por tanto, que en la hipótesis de las indicaciones descriptivas de la calidad se debilita y llega casi a desaparecer la conexión entre la indicación descriptiva y los productos o servicios a lo que pretende aplicarse.” Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

⁷ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

⁸ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

para usar o consumir los correspondientes productos. “Como por ejemplo expresiones inglesas como “After Dinner”, en relación con cigarros, y “After Shave”, con respecto a una loción para ser aplicada después del afeitado. La inscripción como marca de indicaciones concernientes al destino de los productos invocando la notoriedad de las mismas, en virtud del uso efectuado por el solicitante, tropezará casi siempre con obstáculos prácticamente insuperables, porque el monopolio marcario sobre una indicación descriptiva del destino del producto limitaría muy sensiblemente el desarrollo de las actividades de los empresarios del sector⁹”.

Descriptividad en virtud del valor del producto o servicio

Las indicaciones descriptivas en virtud del producto o servicio comprenden, ante todo, “las expresiones que con carácter general denotan la valoración que debe asignarse a un producto o servicio con respecto a los restantes: por ejemplo, las expresiones “caro”, “barato”, “económico”, “original”, “auténtico”, etc. Dentro de este grupo de indicaciones ocupan un lugar destacado las relativas al precio de los productos o servicios; particularmente, las denominaciones de las unidades monetarias (“libra esterlina”, “dólar”, “euro”, etc.). Fuera del ámbito de la subprohibición expuesta hay que situar, en cambio, los nombres de las unidades monetarias históricas y actualmente en desuso (“onza”, “doblón”, etc.). También son prácticamente infranqueables los obstáculos que para un monopolio marcario se derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles a favor de la totalidad de los empresarios las indicaciones descriptivas del valor de los productos o servicios¹⁰”.

Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio

“La solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geográfico puede tropezar con obstáculos difícilmente superables, (...) en la medida en que deberá, en efecto, vedarse el acceso al Registro de marcas a los nombres de regiones o localidades que sean conocidas por el público como indicaciones que denotan el origen geográfico de los correspondientes productos o servicios. Si los consumidores enlazan el nombre de una localidad o región con los productos o servicios a los que pretende aplicarse la marca constituida por tal nombre geográfico, la marca deberá denegarse porque este nombre debe permanecer a la libre disposición de todos los empresarios del ramo que estén asentados en la correspondiente localidad o zona¹¹”.

Descriptividad en virtud de las características del producto o servicio

“Será suficiente alegar y demostrar que la denominación o el signo solicitado como marca puede servir en el comercio para indicar cualquier característica del producto o servicio, para que la misma sea considerada un signo descriptivo¹²”.

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

⁹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

¹⁰ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

¹¹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 192.

¹² Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 191.

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

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 tercero¹³, 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 registrada¹⁴.

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

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

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

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

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total

¹³ •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. (...).”

¹⁴ 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° SD2025/0067642

o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción¹⁵, imitación¹⁶, traducción¹⁷, transliteración¹⁸ o transcripción¹⁹, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

¹⁵ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

¹⁶ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

¹⁷ Traducir. (Del lat. traducēre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

¹⁸ Transliterar. (De trans- y el lat. littēra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

¹⁹ Transcribir. (Del lat. transcribere). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente²⁰. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

²⁰ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.*

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .

Identidad o Semejanza de los signos

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho²¹ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro

²¹Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”²²

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”²³

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”²⁴.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

²²CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

²³TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

²⁴Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la opositora **ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.**:

1. Documentales

Extractos de las siguiente páginas web:

- a. <https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/tres-empresas-colombianas-inician-exportacion-de-carne-singapur>
- b. <https://gruponutresa.com/negocios/grupos-de-alimentos-y-negocios-carnicos/>
- c. <https://alimentoscarnicos.com.co/>
- d. https://www.facebook.com/CarnicosRicaOficial/?locale=es_LA
- e. <https://www.yoguresnestle.es/nestle/postres-nestle/nestle-chocolate>
- f. <https://alpina.com/alpin-chocolate-caja-200-ml>

El opositor **COMESTIBLES RICOS S.A.** anexó las siguientes pruebas:

1. Documentales

- Imagen contentiva de productos de CAFÉ QUINDIO
- Icono contentivo de productos de SALTIN NOEL
- Fotografía contentiva de productos de TOSTAO

Igualmente, la solicitante, aportó las siguientes:

1. Documentales

- Ilustración de los países en los que tiene presencia la marca solicitada
- Captura de pantalla con la historia de la marca
- Resolución No. 000439 de la Oficina de Marcas de República Dominicana
- Fotografía de la comercialización de los productos de la solicitante con la marca solicitada en los portales web de Jumbo, Sirena, Nacional

Pruebas rechazadas

Es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar esta oficina solo puede

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

incluir la información brindada dentro de la solicitud y en el registro base de la negación, al ser esta la manifestación jurídicamente vinculante en lo que concierne al alcance de las reivindicaciones de la primera y de los derechos concedidos por el segundo, pues son estos datos los que fueron consignados dentro del registro de marcas.

Así, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe seguir los parámetros establecidos en la solicitud de registro del signo solicitado, y en el registro de la marca previamente registrada, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaría desconociendo el efecto constituyente de derechos del registro marcario (artículo 154 de la Decisión 486).

Por lo tanto, las observaciones y evidencias que el recurrente trajo a colación acerca del eventual uso dado a los signos comparados en el mercado (y las actividades de sus titulares), no están llamadas a afectar las apreciaciones comparativas realizadas por este Despacho en el presente asunto, por considerarse impertinentes e inconducentes.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486:

El literal e) del artículo 135 prohíbe registrar signos que “consistan exclusivamente” en una indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otras características o informaciones del producto o servicio. Del modo en que está escrita la norma, se desprenden dos efectos prácticos:

1. Examen de conjunto: tratándose de un signo mixto, la apreciación es unitaria; la Dirección debe valorar la interacción entre elemento denominativo y todos los elementos figurativos y cromáticos.
2. Alcance de “exclusivamente”: aun cuando exista un componente con potencial descriptivo, la causal solo opera si el signo, en su conjunto, se reduce a esa descripción sin elementos distintivos adicionales.

El signo cuya protección se solicita es un signo mixto, compuesto por un elemento denominativo y un elemento figurativo, que deben ser apreciados de manera conjunta e indivisible para efectos del examen de registrabilidad.

El elemento denominativo está constituido por la palabra “RICA”, mientras que el elemento figurativo consiste en una gota estilizada de color blanco con contorno azul, dentro de la cual se inserta dicha palabra en tipografía roja, generando una composición visual particular que aporta identidad gráfica al conjunto.

Desde una apreciación preliminar, el signo presenta una configuración gráfica y tipográfica propia, que le confiere una fisonomía visual específica, la cual excede la función meramente informativa o descriptiva que pudiera tener, de forma aislada, la expresión “rica” en el ámbito alimenticio. En derivación, el conjunto marcario no se limita a transmitir una cualidad del producto, sino que cumple una función distintiva de identificación empresarial.

Si bien es cierto que la palabra “rica” puede tener un contenido laudatorio o evocativo en relación con productos alimenticios, ello no agota el examen de registrabilidad, pues el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 exige que el signo esté constituido

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

exclusivamente por una indicación descriptiva o laudatoria. En el presente caso, dicho presupuesto no se satisface, toda vez que el signo solicitado no consiste únicamente en la expresión verbal, sino que incorpora una composición gráfica, cromática y formal específica que le imprime un carácter distintivo adicional.

Asimismo, no existe una relación directa, inmediata y necesaria entre el conjunto del signo y los productos que pretende distinguir en la clase 30, esto son, café, cacao, sucedáneos del café; chocolate; bebidas a base de café; bebidas a base de cacao; bebidas a base de chocolate; chocolate con leche [bebida], pues el diseño de la gota, el uso del color y la disposición tipográfica no describen ni informan sobre una característica objetiva de dichos productos, sino que operan como un recurso marcario de individualización.

De esta manera, la eventual protección que se conceda no recaerá sobre la palabra “RICA” considerada aisladamente y en función descriptiva, sino sobre la configuración integral del signo mixto, lo que disipa cualquier preocupación relativa a una restricción indebida del uso libre de dicha expresión en el comercio. En síntesis, terceros podrán seguir utilizando el término “rica” con fines descriptivos o promocionales.

El hecho de que el componente denominativo tenga una presencia relevante no implica que absorba por completo la percepción del consumidor, pues en los signos mixtos la eventual preponderancia del elemento verbal no neutraliza ni desplaza el aporte distintivo de los elementos figurativos, los cuales contribuyen a la impresión global del conjunto. Considerado como un todo, el signo logra un nivel mínimo suficiente de distintividad que le permite cumplir su función esencial de indicar el origen empresarial de los productos.

Por lo anterior, los cargos formulados por el opositor **COMESTIBLES RICOS S.A.S.** con fundamento en la causal prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 parten de un análisis fragmentado del signo, contrario a la regla de apreciación de conjunto que rige en materia marcaria, razón por la cual no están llamados a prosperar.

En este orden, el signo RICA (mixto) se tiene como registrable para distinguir los productos solicitados en la clase 30, sin que ello implique el otorgamiento de derechos exclusivos sobre la palabra “rica” en su uso descriptivo dentro del sector pertinente.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Confundibilidad con marcas previamente registradas:

En el asunto de marras, el opositor **ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.** fundamenta su oposición en la titularidad de diversos registros marcarios; sin embargo, del análisis del escrito de oposición se advierte que el argumento de conexidad competitiva fue desarrollado únicamente respecto de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Es frente a dicha clase que el opositor expone consideraciones encaminadas a demostrar una posible relación competitiva con los productos que pretende distinguir el signo solicitado. De manera que, esta Dirección realizará el cotejo marcario exclusivamente frente a los signos registrados por el opositor en la Clase 29

Las Marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
------	-------	---------	------------	------	-------	---------	--------	----------



Ref. Expediente N° SD2025/0067642

Mixta	SUPER RICAS	COMESTIBLES RICOS S.A.	10029082	9	29	Marca	Registrada	26 ago. 2030
Mixta	SUPER RICAS	COMESTIBLES RICOS S.A.	10029079	9	30	Marca	Registrada	26 ago. 2030
Mixta	SUPER RICAS SABOR DE VERDAD, VERDAD!	COMESTIBLES RICOS S.A.	09142053	9	29	Marca	Registrada	09 jun. 2030
Mixta	SUPER RICAS SABOR DE VERDAD, VERDAD!	COMESTIBLES RICOS S.A.	09142060	9	30	Marca	Registrada	09 jun. 2030
Mixta	SUPER RICAS PAPAS FOSFORITOS	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2022/0105626	11	29 y 30	Marca	Registrada	23 ago. 2033
Mixta	SUPER RICAS ONDITAS	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2022/0105857	11	29	Marca	Registrada	22 jun. 2033
Mixta	SUPER RICAS SUPER CROKANTES	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2022/0105872	11	29 y 30	Marca	Registrada	22 jun. 2033
Mixta	SUPER RICAS TAJADITAS MIX	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2022/0105891	11	29	Marca	Registrada	23 ago. 2033
Mixta	ONDITAS SUPER RICAS PAPAS POLLO PICANTE.	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2023/0054513	12	29	Marca	Registrada	04 sept. 2034
Mixta	SUPER RICAS TROCITOS	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2022/0105578	11	29 y 30	Marca	Registrada	11 ago. 2033
Mixta	SUPER RICAS DELI MANÍ	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2022/0104709	11	29, 30 y 31	Marca	Registrada	11 oct. 2034
Mixta	SUPER RICAS CHICHARRÓN CRUJIENTE	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2022/0104676	11	29 y 30	Marca	Registrada	04 dic. 2033
Mixta	SUPER RICAS TAJADITAS	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2022/0104670	11	29	Marca	Registrada	23 ago. 2033
Mixta	SUPER RICAS TAJAMIEL	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2022/0104666	11	29	Marca	Registrada	22 jun. 2033
Mixta	SUPER RICAS NACHOS	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2022/0047391	11	30	Marca	Registrada	03 ene. 2034
Mixta	ONDITAS SUPER RICAS PAPAS TOMATE PICANTE	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2022/0010129	11	29	Marca	Registrada	08 ago. 2032
Mixta	SUPER RICAS ONDITAS PAPAS QUESO CHEDDAR	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2022/0010067	11	29	Marca	Registrada	08 ago. 2032
Mixta	SUPER RICAS ONDITAS PAPAS LIMON PIMIENTA	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2022/0010036	11	29	Marca	Registrada	11 ago. 2032
Mixta	SUPER RICAS PAPAS FOSFORITOS	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2022/0009511	11	29	Marca	Registrada	28 jun. 2032
Mixta	DELI MANÍ Con el sabor SUPER RICAS	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2021/0027330	11	29 y 30	Marca	Registrada	12 oct. 2031
Mixta	SUPER CROKANTES PAPAS FRITAS	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2021/0023907	11	29 y 30	Marca	Registrada	13 ago. 2031



Ref. Expediente N° SD2025/0067642

	CON CÁSCARA SABOR HAMBURGUESA ARTESANAL con el sabor SUPER RICAS							
Mixta	SUPER RICAS GOURMET PAPAS FRITAS CON CÁSCARA PAPAS A LA VINAGRETA	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2018/0056146	11	29 y 30	Marca	Registrada	29 ene. 2030
Mixta	SUPER CROKANTES PAPAS FRITAS CON CASCARA SABOR NATURAL Con el sabor SUPER RICAS	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2021/0023802	11	29 y 30	Marca	Registrada	13 ago. 2031
Mixta	SUPER RICAS GOURMET PAPAS FRITAS CON CÁSCARA PAPAS A LA ARRABIATA	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2018/0056144	11	29 y 30	Marca	Registrada	29 ene. 2030
Mixta	SUPER RICAS SUPER CROKANTES	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2018/0055380	11	29 y 30	Marca	Registrada	20 feb. 2029
Mixta	SUPER RICAS SUPER CROKANTES	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2018/0055374	11	29 y 30	Marca	Registrada	20 feb. 2029
Mixta	SUPER RICAS SUPER CROKANTES	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2018/0055372	11	29 y 30	Marca	Registrada	27 dic. 2029
Mixta	PAPAS FRITAS SUPER RICAS ONDITAS SABOR MEGALIMÓN	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2018/0055352	11	29 y 30	Marca	Registrada	27 dic. 2029
Mixta	PAPAS FRITAS SUPER RICAS SABOR A BBQ	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2018/0030370	11	29	Marca	Registrada	27 nov. 2028
Mixta	PAPAS FRITAS SUPER RICAS SABOR A BBQ	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2018/0030368	11	30	Marca	Registrada	27 nov. 2028
Mixta	PAPAS FRITAS SUPER RICAS SABOR A LIMÓN	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2018/0030340	11	29	Marca	Registrada	27 nov. 2028
Mixta	PAPAS FRITAS SUPER RICAS SABOR A LIMÓN	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2018/0030337	11	30	Marca	Registrada	27 nov. 2028
Mixta	PAPAS FRITAS SUPER RICAS SABOR A PICANTE	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2018/0030343	11	29	Marca	Registrada	27 nov. 2028
Mixta	PAPAS FRITAS SUPER RICAS SABOR A PICANTE	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2018/0030350	11	30	Marca	Registrada	27 nov. 2028



Ref. Expediente N° SD2025/0067642

Mixta	PAPAS FRITAS SUPER RICAS SABOR A POLLO	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2018/0030358	11	29	Marca	Registrada	23 oct. 2028
Mixta	PAPAS FRITAS SUPER RICAS SABOR A POLLO	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2018/0030357	11	30	Marca	Registrada	27 nov. 2028
Mixta	PAPAS FRITAS SUPER RICAS SABOR NATURAL	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2018/0030363	11	29	Marca	Registrada	21 dic. 2028
Mixta	PAPAS FRITAS SUPER RICAS SABOR NATURAL	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2018/0030366	11	30	Marca	Registrada	12 dic. 2029
Mixta	SUPER RICAS DELI MANI MANI CON UVAS PASAS	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2017/0043221	11	30	Marca	Registrada	16 jun. 2031
Mixta	SUPER RICAS DELI MANI MANI CON UVAS PASAS	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2017/0043216	11	29	Marca	Registrada	16 jul. 2029
Mixta	SUPER RICAS DELI MANI CON SAL	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2017/0043211	11	29	Marca	Registrada	20 nov. 2029
Mixta	CON EL SABOR SUPER RICAS DELI MANI MANI CON SAL	COMESTIBLES RICOS S.A.	SD2017/0043209		29	Marca	Registrada	31 ene. 2033
Mixta	SUPER RICAS ONDITAS PAPAS FRITAS	COMESTIBLES RICOS S.A.	12134977	10	30	Marca	Registrada	21 dic. 2030
Mixta	SUPER RICAS SUPER CROKANTES	COMESTIBLES RICOS S.A.	10085316	9	29	Marca	Registrada	21 dic. 2030
Mixta	SUPER RICAS SUPER CROKANTES	COMESTIBLES RICOS S.A.	10086871	9	30	Marca	Registrada	28 feb. 2031
Mixta	SUPER RICAS TOCINETAS	COMESTIBLES RICOS S.A.	10121463	9	29	Marca	Registrada	21 sept. 2031
Mixta	SUPER RICAS CHICHARRÓN	COMESTIBLES RICOS S.A.	10081007	9	30	Marca	Registrada	21 sept. 2031
Mixta	SUPER RICAS PAPAS FRITAS	COMESTIBLES RICOS S.A.	10101542	9	30	Marca	Registrada	28 ene. 2031
Mixta	SUPER RICAS CHISS HOP	COMESTIBLES RICOS S.A.	09010982	9	30	Marca	Registrada	19 ago. 2029
Mixta	RICAS	ALIMENTOS CARNICOS S.A.S,	98023199	7	29	Marca	Registrada	27 sept. 2031
Mixta	RICAS RONDO	ALIMENTOS CARNICOS S.A.S,	9223563729	7	29	Marca	Registrada	14 sept. 2032
Mixta	RICAS RONDO	ALIMENTOS CARNICOS S.A.S,	05111858	8	29	Marca	Registrada	30 jun. 2026
Mixta	RAPICARNE RICAS RONDO	ALIMENTOS CARNICOS S.A.S,	06081060	8	29	Marca	Registrada	29 nov. 2027



Ref. Expediente N° SD2025/0067642

Nominativa	LA VIDA ES RICA	ALIMENTOS CARNICOS S.A.S,	12041148	9	29	Marca	Registrada	27 sept. 2031
Nominativa	COLOMBIA ES RICA	ALIMENTOS CARNICOS S.A.S,	12041151	9	29	Marca	Registrada	27 sept. 2031
Sonido	LA VIDA ES RICA	ALIMENTOS CARNICOS S.A.S,	12073298	9	29	Marca	Registrada	25 sept. 2032

Los signos comparados son los siguientes:



Signo mixto conformado por la denominación “Rica” en letras de color rojo, en tipografía estilizada, dispuesta sobre la representación gráfica de una gota de color blanco con borde azul, la cual ocupa la mayor parte del conjunto. La gota presenta un contorno definido en tonalidad azul que delimita la figura y resalta el elemento denominativo, el cual se ubica en posición central.





Ref. Expediente N° SD2025/0067642





Ref. Expediente N° SD2025/0067642



(Mixtos)

LA VIDA ES RICA, COLOMBIA ES RICA
(Nominativas)

(Sonido)

Las marcas opositoras corresponden a signos mixtos que incorporan de manera constante y reiterada el elemento denominativo “SUPER RICAS”, representado en letras rojas con borde blanco y azul, acompañado de una línea curva azul que rodea parcialmente la denominación, constituyendo el eje distintivo y predominante del conjunto. A partir de este elemento común, se estructuran diversas variaciones marcarias que incluyen denominaciones adicionales como “FOSFORITOS”, “ONDITAS”, “SUPER CROKANTES”, “TAJADITAS MIX”, “TROCITOS”, “DELI MANÍ”, “CHICHARRÓN CRUJIENTE”, “TOONETAS”, “CHISS HOP”, entre otras, así como descriptores de sabor o características



Ref. Expediente N° SD2025/0067642

del producto (por ejemplo, “Sabor a limón”, “Pollo picante”, “Natural”), los cuales se integran al signo principal sin desplazar el logotipo “SUPER RICAS”.

Por su parte, los signos opositores son de naturaleza mixta, nominativa y sonora. Los signos mixtos contienen la expresión **RICAS**, representada en tipografía estilizada y destacada, usualmente en color rojo o blanco sobre fondos de colores vivos. En algunas de sus versiones se incorporan elementos figurativos adicionales, tales como la representación gráfica de una cara sonriendo, así como fondos de color amarillo o composiciones gráficas relacionadas con productos alimenticios.

Los signos nominativos contienen las expresiones **LA VIDA ES RICA** y **COLOMBIA ES RICA**, conformadas exclusivamente por dichas expresiones denominativas.

Finalmente, se observa también un signo de naturaleza sonora, consistente en una secuencia musical utilizada como elemento distintivo del signo que reproduce “**LA VIDA ES RICA**”.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

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

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.²⁵

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.²⁶

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:²⁷

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

²⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

²⁶ Ibidem

²⁷ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*²⁸

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas²⁹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada 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.

²⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

²⁹ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

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.”³⁰

Familia de marcas de ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.:

En relación con las familias de marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

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”.³¹

En concordancia con lo anterior, esta Dirección encuentra que, en el presente caso concurre familia de marcas a favor de la sociedad **ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.** En efecto, tal como lo ha reiterado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que se reconozca la existencia de una familia de marcas es necesario que exista una pluralidad de registros que compartan un rasgo distintivo común, que pertenezcan a un mismo titular y amparen los mismos o similares productos y/o servicios.

En el caso bajo análisis, los registros contienen la misma expresión distintiva “**RIC**”, gestionados por un mismo titular, para productos similares (productos cárnicos). En consecuencia, la sociedad opositora cuenta con una familia de marcas, caracterizada por la presencia reiterada del mismo elemento distintivo común en múltiples registros bajo su titularidad.

Por lo tanto, la coexistencia de estos signos con el mismo elemento distintivo, orientados a distinguir productos vinculados a un mismo origen empresarial, permite concluir que existe una familia de marcas, cuyos efectos deben ser considerados al momento de analizar el riesgo de confusión o asociación frente al signo solicitado.

Familia de marcas de COMESTIBLES RICOS S.A.:

En relación con las familias de marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

³⁰ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

³¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

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”.³²

En concordancia con lo anterior, esta Dirección encuentra que, en el presente caso concurre familia de marcas a favor de la sociedad **COMESTIBLES RICOS S.A.** En efecto, tal como lo ha reiterado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que se reconozca la existencia de una familia de marcas es necesario que exista una pluralidad de registros que compartan un rasgo distintivo común, que pertenezcan a un mismo titular y amparen los mismos o similares productos.

En el caso bajo análisis, los registros contienen la misma expresión distintiva “**SUPER RICAS**”, gestionados por un mismo titular, para productos similares (pasabocas). En consecuencia, la sociedad opositora cuenta con una familia de marcas, caracterizada por la presencia reiterada del mismo elemento distintivo común en múltiples registros bajo su titularidad.

Por lo tanto, la coexistencia de estos signos con el mismo elemento distintivo, orientados a distinguir productos vinculados a un mismo origen empresarial, permite concluir que existe una familia de marcas, cuyos efectos deben ser considerados al momento de analizar el riesgo de confusión o asociación frente al signo solicitado.

Análisis comparativo de la marca solicitada frente a las marcas opositoras de COMESTIBLES RICOS S.A.:

En el presente cotejo marcario, se observa que en los signos enfrentados el elemento nominativo es el que predomina en la percepción del consumidor, en la medida en que es el componente que permite solicitar, identificar, recordar y reproducir la marca en el tráfico económico. Es el componente denominativo el que cumple la función principal de individualizar el origen empresarial de los productos, razón por la cual el análisis de similitud debe centrarse principalmente en dicho elemento.

En relación con los signos opositores de COMESTIBLES RICOS S.A., si bien existe una coincidencia parcial en la expresión “RICA”, lo cierto es que dicha palabra es de uso común y naturaleza laudatoria en el sector de alimentos, por lo que su fuerza distintiva es limitada.

Además, se observa que en todos los registros marcarios de dicho opositor la expresión RICA aparece acompañada de otros elementos denominativos, los cuales, desde una visión en conjunto, integran la función diferenciadora dentro de cada signo. En particular, en el caso de la marca “SUPER RICAS” y sus variaciones, el signo se encuentra conformado por la inclusión constante del término “SUPER”, el cual forma parte de la estructura denominativa del signo opositor y no se encuentra presente en el signo solicitado.

³² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

En este sentido, las diferencias en la conformación denominativa de los signos enfrentados adquieren relevancia, en la medida en que, tratándose de una expresión débil como “RICA”, son precisamente los elementos adicionales los que permiten al consumidor distinguir el origen empresarial de los productos.

Así, la ausencia del término “SUPER” en el signo solicitado introduce una diferencia suficiente en la estructura denominativa global de los signos, lo cual, apreciado en conjunto, impide que se configure un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor.

En resumen, la sola coincidencia en el término RICA no resulta suficiente para generar un riesgo de confusión ni para obstaculizar el registro del signo solicitado, en la medida en que existen diferencias entre los signos de COMESTIBLES RICOS S.A. y el signo solicitado, consideradas en su conjunto, particularmente desde el punto de vista denominativo.

Análisis comparativo de la marca solicitada frente a las marcas opositoras de ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.:

En el presente cotejo marcario, se observa que en los signos enfrentados el elemento nominativo es el que predomina en la percepción del consumidor, en la medida en que es el componente que permite solicitar, identificar, recordar y reproducir la marca en el tráfico económico. Es el componente denominativo el que cumple la función principal de individualizar el origen empresarial de los productos, razón por la cual el análisis de similitud debe centrarse principalmente en dicho elemento.

En el cotejo de los signos en conflicto se advierte una identidad marcaria respecto del signo opositor constituido únicamente por la denominación “RICA”, por cuanto dicho elemento coincide de manera total con el componente nominativo del signo solicitado. En el asunto, concurre identidad ortográfica, al reproducirse exactamente la misma secuencia de letras; identidad fonética, al tener ambos signos la misma pronunciación y acentuación; e identidad conceptual, al evocar idénticamente la idea de algo “rico”, entendido como agradable o sabroso. En derivación, frente a este signo opositor, el grado de similitud es absoluto.

Si bien es cierto que la expresión “RICA” es un término de uso común y de naturaleza laudatoria dentro del sector de alimentos, lo cierto es que, en el presente asunto, el signo solicitado reproduce de manera íntegra y exacta el signo opositor constituido únicamente por la denominación “RICA”, lo que configura una coincidencia total desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual.

En este orden, aun tratándose de un término débil, la reproducción íntegra de un signo previamente registrado impide su coexistencia marcaria cuando se presentan los demás presupuestos del riesgo de confusión.

Conexidad competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30 Café, cacao, sucedáneos del café; chocolate; bebidas a base de café; bebidas a base de cacao; bebidas a base de chocolate; chocolate con leche [bebida].

Los signos del opositor **ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.** identifican:

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

Expediente	Productos
14053184:	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.
98023199:	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.
98023199:	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.
05111858:	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.
06081060:	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.
12041148:	29 PRODUCTOS CÁRNICOS Y LÁCTEOS.
12073298:	29 CARNE, PESCADO, CARNE DE AVES Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. (...)”³³.

Análisis de conexidad competitiva de la Clase 30 solicitada frente a las Clases 29 opositoras:

En el presente caso, se advierte la existencia de conexidad competitiva entre algunos de los productos solicitados en la clase 30, en particular las bebidas a base de cacao, bebidas a base de chocolate y chocolate con leche [bebida], frente a los productos amparados por los signos del opositor en la clase 29, específicamente aquellos relacionados con leche y productos lácteos.

³³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

Dichos productos guardan una relación estrecha en el mercado, en la medida en que comparten insumos esenciales —como la leche— y pueden cumplir funciones similares desde la perspectiva del consumidor, siendo susceptibles de ser sustituidos entre sí en determinados contextos de consumo.

Así, el consumidor medio podría optar indistintamente por una bebida láctea o por una bebida a base de chocolate o cacao, lo que evidencia un grado de sustituibilidad relevante.

Así las cosas, esta proximidad funcional y de uso permite concluir que existe conexidad competitiva entre los productos enfrentados, al poder coincidir en canales de comercialización, puntos de venta y público objetivo.

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

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor de titularidad de ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.

La sociedad opositora, alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Cobertura
	"Productos cárnicos" , propios de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza

Pronunciamientos previos acerca de la notoriedad de la Marca RICA (Mixta):

Sobre la notoriedad de la Marca **RICA** (Mixta) alegada por la parte opositora esta Dirección encuentra lo siguiente:

- En primer lugar, esta Superintendencia a través de la Resolución No. 38081 del 17 junio de 2014, reconoció dentro del Expediente No. 13-236926, la notoriedad de la marca RICA para “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.”, en el periodo comprendido entre el año 2008 hasta noviembre 2013.
- De igual forma, junio la notoriedad de la marca RICA para “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.” dentro del expediente 13-250641, Resolución 38083 del 17 de junio 2014, en el periodo comprendido entre el año 2008 hasta noviembre 2013.
- Posteriormente, mediante Resolución No. 38805 de 24 de junio de 2014, esta Superintendencia, dentro del Expediente No. 13-236030 reconoció la notoriedad de la marca RICA para “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.” en el periodo comprendido entre el año 2008 hasta noviembre 2013.

Resolución N° 21566

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

- Adicionalmente, mediante Resolución No. 38806 de 24 de junio de 2014, esta Superintendencia, dentro del Expediente No. 13-236918 reconoció la notoriedad de la marca RICA para “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.”, en el periodo comprendido entre el año 2008 hasta noviembre 2013.
- Ahora bien, mediante la Resolución No. 38084 de 17 de junio del 2014. Esta Superintendencia, dentro del Expediente No. 13236920 reconoció la notoriedad de la marca RICA para “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.”, en el periodo comprendido entre el año 2008 hasta noviembre 2013.
- De igual manera, mediante las Resoluciones N° 7081 del 18 de febrero de 2016, dentro del Expediente No. 14084718, se extendió la notoriedad de la marca RICA para “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.”, en el periodo comprendido entre el año 2008 y hasta el 13 de junio de 2014.
- Mediante la Resolución N° 73379 del 5 de diciembre de 2014, dentro del Expediente No. 14117049 se reconoció la notoriedad de la marca RICA para “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.”, hasta el 30 de junio de 2014.
- Mediante la Resolución N° 102509 del 29 de diciembre de 2015, dentro del Expediente No. 15052258 se extendió la notoriedad de la marca RICA para “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.”, hasta el mes de junio de 2015.
- A través de la Resolución No. 40133 del 23 de junio de 2016, dentro del expediente 15159599, se extendió la notoriedad del signo RICA para “carnes frías, embutidos”, hasta el mes de enero de 2016.
- Por Resolución No. 90545 del 29 de diciembre de 2016, dentro del expediente 16100181, se extendió la notoriedad del signo RICA para “carnes frías, embutidos”, dentro del período comprendido entre enero de 2016 y abril de 2016.
- Mediante Resolución No. 62822 del 7 de octubre de 2020, dentro del expediente No. SD2018/0059752, se extendió la notoriedad del signo RICA para “productos cárnicos”, dentro del período comprendido entre mayo de 2016 a mayo de 2019.
- En Resolución N° 82283 de 7 de enero 2020, Expediente No. SD2020/0049770, se extendió la notoriedad del signo RICA para “productos cárnicos”, dentro del período comprendido entre el mes de mayo de 2019 y el mes de julio de 2020.

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, pudo constatar que, conforme al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, modificado por la Resolución 7981 del 25 de febrero de 2025, emitida por esta Superintendencia, cuya vigencia inició el 25 de febrero de 2025, la sociedad opositora, no realizó el pago

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.7 de la mencionada resolución, restringiendo el pago de la tasa únicamente a la presentación de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.3 del mismo acto administrativo, análisis desarrollado previamente en la presente resolución.

De conformidad con lo anterior, se considera palmario resaltar sobre el estatus de notoriedad del signo opositor que, aunque el grado de notoriedad de una marca varíe con el tiempo, es decir que una marca notoria en el pasado puede no serlo en la actualidad, en el presente caso, la fecha de solicitud del signo objeto de análisis no se encuentra en un periodo cercano al último periodo de declaratoria de notoriedad.

En otras palabras, la solicitud de registro efectuada el 26 de junio de 2025, se realizó a los cuatros años, diez (10) meses y dieciséis (16) días del periodo hasta el cual fue declarado la notoriedad de **RICA** (Mixta), es decir, el mes de julio de 2020. Partiendo de ello, esta Dirección no puede estimar que dicho estatus persiste desde esa fecha y hasta la fecha de presentación de la solicitud, por ende, está Dirección no procederá con el análisis convocado por la opositora, siendo improcedente extender los efectos de dicha notoriedad y analizar la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 del opositor COMESTIBLES RICOS S.A.

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

La sociedad opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Cobertura
 SUPER RICAS	“Pasabocas” , propios de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza

Pronunciamientos previos

Es de anotar que esta Dirección, ya había reconocido la notoriedad de la marca opositora, a través de los siguientes pronunciamientos:

- En primer lugar, esta Superintendencia a través de la Resolución No. 775 del 5 de enero de 2026, reconoció dentro del Expediente No. SD2025/0000832, la notoriedad de la marca SUPER RICAS (Mixto) para productos de pasabocas, en el periodo comprendido entre el año 2020 y el mes de marzo de 2025.

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar que, conforme a la Resolución No. 3676 del 7 de febrero de 2025, emitida por esta Superintendencia, la sociedad opositora COMESTIBLES RICOS S.A., no realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.7 de la mencionada resolución, restringiendo

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

el pago de la tasa únicamente a la presentación de dos oposiciones, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.3 del mismo acto administrativo, análisis desarrollado previamente en la presente resolución.

En consecuencia, el estatus de notorio le ha sido reconocido y extendido dentro de un lapso en el que esta Dirección estima que aún persiste dicha condición, toda vez que, dicha notoriedad no se encuentra mermada o diluida por el tiempo transcurrido entre la última declaratoria de la misma y la fecha de la presente solicitud.

En esa medida, se realizará el examen de registrabilidad teniendo en cuenta los lineamientos jurisprudenciales y doctrinales propios que deben tenerse en cuenta cuando la marca opositora corresponde a un signo notorio.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 RICA	 SUPER RICAS

Al hacer un estudio de registrabilidad donde la marca presuntamente afectada es notoria, se debe prestar mayor atención a la especial protección que requiere su naturaleza, ya que la posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusión que se podría causar son de tal magnitud que podría afectar severamente las condiciones del mercado del titular de la marca y a los consumidores en general.

Debe anotarse que las marcas notorias cuentan con protección contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. La protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional y el grado de recordación del signo fundamento del presente trámite, el mismo es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor lato.

Riesgo de confusión:

Una vez realizado el estudio, conforme a los criterios señalados previamente, la Dirección encuentra que, las marcas objeto de confrontación no son susceptibles de generar confusión e inducir al público consumidor en error, en la medida que el elemento cercano en ambas marcas obedece a un término débil en relación con productos para los cuales fue solicitada la marca.

En efecto, la expresión RICA es débil para este tipo de productos del sector de alimentos. Por lo tanto, no es un elemento válido y suficiente que permita construir similitudes a partir



Ref. Expediente N° SD2025/0067642

de él, en la medida que puede ser libremente utilizado por distintos empresarios en relación con este tipo de productos.

Así, se encuentra que el signo solicitado no conlleva a confusión con la marca notoria anteriormente mencionada, en la medida en que ambas marcas de ninguna manera se pueden asociar a un origen empresarial común, debido a las diferencias previamente identificadas por parte de esta Dirección a partir de los componentes adicionales que acompañan la expresión de uso común.

Explotación de la Reputación.

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto y/o servicio que identifica, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del mismo, o en otras palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la intervención del titular.

Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o explotación de su reputación y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento injustificado de la reputación de una marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique sobre productos y/o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por el signo notorio en cuestión.

En estos términos, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del principio de especialidad en el caso de determinación de confusión o asociación, sí lo hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero de la imagen de la marca notoria.

Una vez realizado el estudio, la Dirección encuentra que no se aportaron pruebas por parte de la sociedad opositora tendientes a demostrar que a través del signo pretendido a registro se busca el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria.

En efecto, esta Dirección no puede proteger el signo notorio a través de la aplicación de este riesgo sustentada única y exclusivamente en las semejanzas (elemento denominativo semejante) que presentan los signos al momento de su debida confrontación, en la medida que esta situación fáctica se encuentra protegida a través de la aplicación del riesgo de confusión.

Por lo tanto, en aras de salvaguardar la notoriedad del riesgo de aprovechamiento de la reputación ajena, es deber de la sociedad opositora mediante pruebas demostrar que el signo pretendido a registro busca aprovecharse y beneficiarse del prestigio que tiene la marca notoria, y consecuentemente, atraer clientes hacia sus productos, haciéndoles creer que los productos son ofrecidos por la marca notoriamente conocida.

Pérdida de Valor Publicitario o de Fuerza Distintiva.

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos y servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, en cuanto a que su significado conceptual pueda estar asociado a los productos identificados como expresión evocativa o bien se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los mismos.

Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: *“En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados”*³⁴.

Una vez realizado el estudio, se encuentra que el signo solicitado **RICA** (Mixto) no conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria **SUPER RICAS** (Mixta), debido a que la partícula **RICA** es un término que en el sector de alimentos es de uso común.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto de la oposición de **ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.**, mas no por la oposición de **COMESTIBLES RICOS S.A.**

No obstante, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135, literal e), y 136, literal h), *ibidem*.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.**

ARTÍCULO 2: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **COMESTIBLES RICOS S.A.**

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **RICA** (Mixta) para distinguir productos

³⁴ Proceso 09-IP-2009.

Resolución N° 21566

Ref. Expediente N° SD2025/0067642

comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza³⁵, solicitada por **PASTEURIZADORA RICA, S.A.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Notificar a **PASTEURIZADORA RICA, S.A.**, solicitante del registro, y a **COMESTIBLES RICOS S.A.** y **ALIMENTOS CARNICOS S.A.S**, opositoras, 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 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

³⁵ **30:** Café, cacao, sucedáneos del café; chocolate; bebidas a base de café; bebidas a base de cacao; bebidas a base de chocolate; chocolate con leche [bebida].