

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 29652

Ref. Expediente N° SD2025/0099060

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 26 de septiembre de 2025, la señora **MARYOLY LILIBETH DELGADILLO LOZANO**, solicitó el registro de la marca **STA. GRATIA** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1081 del 9 de octubre de 2025, la sociedad **AGROPECUARIA SANTA CLARA DEL ORIENTE S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en el literal i) del artículo 135, y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo STA. GRATIA, que se pretende registrar, y la marca SANTAGRACIA previamente registrada por mi mandante, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado. Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

(...)

Se hace necesario determinar cuándo un signo provoca riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, tal y como lo hace la señora Maryoly Lilibeth Delgadillo con la marca STA. GRATIA, para beneficiarse de la venta de productos similares, que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con los mismos estándares y exigencias de calidad del producto de la marca SANTAGRACIA reconocida en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores. La señora Maryoly Lilibeth Delgadillo pretende entrar al mercado concurrente con marca STA. GRATIA la cual es similar a la marca ya registrada, que se disfraza modificando la palabra SANTA y la abrevia por STA y GRACIA la expone en idioma italiano como GRATIA, provocando una contaminación visual en el usuario quien encontrará una marca con las mismas características gramaticales y fonéticas, conllevándolo a errar en su elección, por la desatinada astucia de la señora MARYOLY LILIBETH DELGADILLO LOZANO

(...)

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

Ref. Expediente N° SD2025/0099060

Al comparar los signos deben tenerse en cuenta principalmente las características capaces de ser recordadas en el público consumidor, las cuales se encuentran íntimamente vinculadas a la capacidad de diferenciación que puede tener el sector relevante de los consumidores, el mismo que está determinado por la naturaleza de los productos a distinguir.

En efecto, la marca registrada SANTAGRACIA por mi mandante se presenta como un solo elemento gramatical, creando un conjunto marcario especial y novedoso, mientras que el signo solicitado se presenta con letras especiales, donde divide la marca en dos expresiones que visualmente se determinan de igual forma que la marca registrada, exponiendo la abreviación STA en la parte superior de la palabra GRATIA en tamaño pequeño, mientras que GRATIA se presenta como elemento sobresaliente por su tamaño más amplio de letra, en forma ovalada y en color negro, conjunto grafico que generara en el usuario una clara confusión con la marca registrada, al presumir que se trata de un nuevo producto que a sacado al mercado, con una nueva presentación.

Es inadmisibile la forma en que se copia la marca de mi poderdante, en efecto, al realizar una disección visual de los signos en conflicto encontramos identidades inevitables, en especial en sus términos nominales, los cuales mantienen identidades gramaticales de principio a fin, con elementos fijos de sílabas, letras consonantes dentro de los mismos.

(...)

La parte solicitante hábilmente proyectó un signo, donde sus elementos simularan un conjunto marcario diferente, incluyendo los términos STA. GRATIA de manera separada pretendiendo demostrar distintividad, sin darse cuenta que la misma se proyecta en su integridad sustancialmente igual que la marca registrada SANTAGRACIA

Gramaticalmente la marca solicitada en sus elementos gramaticales STA. GRATIA reproduce la marca SANTAGRACIA, la cual fracciona y abrevia en el componente inicial como STA., y modifica el componente GRACIA al idioma italiano como GRATIA, pretendiendo encontrar algo de distintividad, creyendo confundir a su Despacho exponiendo un signo diferente, cuando en efecto se nota la forma osada de copiar y usurpar una marca.

La coincidencia y secuencia de las vocales y la ubicación de las consonantes hacen que se presente una estructura gramatical idéntica en ambas marcas, que se traslada al campo fonético, al punto que la parte gramatical resulta irrelevante, dado que el mayor acento en la pronunciación no recae en ellas sino en la entonación del elemento distintivo inicial SANTA/STA.

Los fonemas vocálicos abreviados /STA/ se determinan de igual forma, tanto en el signo solicitado como en el registrado /SAN/ - /TA/, pues ellos son los que pronunciamos cuando el aire sale sin encontrar obstáculos en los órganos fonadores.

La marca SANTAGRACIA es una marca posicionada en el mercado de las clases 30 y 43 Internacional, notoriedad que generará confusión al usuario, al encontrar en el mercado dos marcas cuyas composiciones gramaticales son esencialmente la misma, hecho por el cual no es dable su registro.

Al analizar los signos en conflicto adoptamos los criterios o reglas en que debe apoyarse quien realiza la comparación, como:

a. Afinidad visual en los signos. La existencia del mismo elemento gramatical dentro de la marca solicitada, genera identidad de signos en un primer impacto visual, pues el consumidor reconoce la marca SANTAGRACIA, cuya afinidad visual se funde de

Ref. Expediente N° SD2025/0099060

manera idéntica en el signo solicitado STA. GRATIA

b. Identidad de componentes. En efecto el término STA. GRATIA se reproduce de manera idéntica a la marca registrada SANTAGRACIA, pues tanto su gramática como su fonética se perciben de igual forma.

c. Contexto estructural gramatical. Los signos mantienen el mismo contexto estructural y gramatical, misma sílabas, vocales, consonantes.

d. Acentuación idéntica de elementos. Ya se ha demostrado cómo la parte solicitante reproduce la marca registrada SANTAGRACIA, dentro del conjunto marcario solicitado, el cual genera confusión en un primer plano visual al consumidor, pues su contexto gramatical y auditivo lo confundirán, además de solicitarse para productos de la misma naturaleza.

En efecto, los signos guardan una identidad inevitable, generando confusión y error al consumidor, quien se guía por factores mentales conocidos o vagamente recordados, cuyo criterio analítico se basa en reglas y principios esenciales al momento de su adquisición y estos factores se perciben en los signos analizados.

(...)

El aspecto fonético entre las denominaciones es esencialmente el mismo, su sonido se emite de igual forma, por lo que, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta al consumidor, estos signos se confunden el uno con el otro; auditivamente el elemento determinante auditivamente es “SANTA/STA (santa)”// GRACIA/GRATIA (gracia)” el que se percibe de manera idéntica en ambos conjuntos marcarios.

(...)

El signo solicitado STA. GRATIA reproduce la impresión ideológica que se genera con la marca registrada SANTAGRACIA, evocando en el consumidor un mismo concepto ideológico de una SANTA, cuyos elementos gráficos y gramaticales poseen la misma connotación para el comprador, generándole confusión al creer que es un nuevo producto que se ha fusionado con la sociedad AGROPECUARIA SANTA CLARA DEL ORIENTE S.A.S.

La marca registrada y solicitada evoca en el usuario que el producto es un producto de un alto estándar, confusión inmediata que se generará en el comprador, al encontrar en el mercado un mismo producto, con un nombre con factores gramaticales y fonéticos esencialmente idénticos a la marca conocida, cuya estructura integral determina una total identidad conceptual.

(...)

Sin embargo, éste no es un principio absoluto en tanto permite dos excepciones como es el caso de las marcas notorias conocidas y cuando el uso de una marca para servicios o productos de clases distintas es susceptible de inducir a error a los consumidores. A continuación, hacemos relación a este tipo de clases, las cuales, por su naturaleza, se convierten en marcas conexas, como se presenta en nuestro caso, las cuales inducen a que el público consumidor disponga de productos de la clase 29 Internacional, bajo el signo STA. GRATIA, convencido de que se trata de productos con el mismo origen empresarial de los productos de la clase 30 Internacional, distinguidos con la misma marca SANTAGRACIA, de mi poderdante”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la señora **MARYOLY LILIBETH DELGADILLO LOZANO**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“PRIMERO. Sobre la Similitud Gramático Visual. De acuerdo con el alegato del

Ref. Expediente N° SD2025/0099060

opositor, STA. GRATIA reproduce la parte gramatical de SANTAGRACIA y, por tanto, genera confusión; sin embargo, obsérvese que, la estructura de STA. GRATIA (abreviatura con punto y separación) y su jerarquía tipográfica producen una impresión visual distinta. El consumidor medio percibe dos unidades (prefijo + núcleo) frente a una palabra continua; además, la textura y la tipografía ornamental de STA. GRATIA refuerzan su autonomía gráfica. Por tanto, no existe identidad visual que justifique la irregistrabilidad.

SEGUNDO. Sobre la Similitud Fonética. Según expone el opositor, existe o persiste identidad sonora entre STA. GRATIA y SANTAGRACIA. Pero si analizamos detalladamente la estructura fonética STA., esta se articula como sigla (tres letras leídas separadamente) y no como la sílaba inicial de SANTA en SANTAGRACIA; la prosodia y la entonación difieren. La percepción auditiva del consumidor medio no conduce a la confusión alegada.

TERCERO. Sobre la Similitud Conceptual. De acuerdo con lo manifestado por el opositor, ambas evocan la idea de “santa / santa gracia;” frente a esto es importante indicar que, GRATIA es un vocablo latino con carga semántica distinta a la composición castellana SANTAGRACIA. El Informe de creación demuestra que la marca fue concebida con un concepto propio (elegancia, tradición, naturalidad) y no con la intención de evocar la marca opositora. La comparación conceptual favorece la coexistencia cuando el signo solicitado posee identidad semántica propia.

CUARTO. Sobre la Alegada Mala Fe y Aprovechamiento del Prestigio. Ahora bien, el opositor alega que STA. GRATIA busca beneficiarse del prestigio de SANTAGRACIA, situación inadmisibles, puesto que la solicitante acredita matrícula mercantil, uso comercial (productos certificados PAISSANA) y un proceso creativo documentado; esos hechos son indicios claros de buena fe y de inversión en identidad propia. No hay prueba de conducta dolosa ni de intención de parasitar la reputación ajena.

QUINTO. Sobre la Falta de Distintividad o Carácter Engañoso. De acuerdo con lo expuesto por el opositor, se invocan los Art. 135 y 136, de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo, obsérvese que, STA. GRATIA posee elementos distintivos (abreviatura con punto, jerarquía, tipografía, textura, paleta cromática y uso real en empaques) que le confieren capacidad distintiva. El carácter engañoso exige prueba del riesgo efectivo de confusión en el mercado; la mera semejanza parcial de letras no satisface ese estándar.

(...)

SEXTO. Sobre Conexidad Competitiva y Especialidad de Clases. Finalmente, frente al alegato escueto propuesto por el opositor, productos de la misma naturaleza generan riesgo de asociación, es fundamental indicar al despacho que, aunque ambas partes operan en el sector alimenticio, la opositora tiene registros en clases 30 y 43; la solicitante identifica productos concretos en clase 29 (manteca de cerdo, pasta de ajo) y cuenta con permisos de certificación y empaques diferenciados. Además, canales, presentación y posicionamiento (producto artesanal premium) reducen la probabilidad de asociación.

(...)

La marca STA. GRATIA presenta una estructura marcaria claramente diferenciada frente a SANTAGRACIA, pues se compone de una construcción jerarquizada en la que STA., una abreviatura con punto que funciona como prefijo visual y fonético independiente, se ubica separada del término GRATIA, que actúa como núcleo conceptual del signo; esta segmentación, acompañada de una jerarquía tipográfica intencional, genera una percepción visual distinta y obliga al consumidor a leer el signo en dos unidades. Por el contrario, SANTAGRACIA es una palabra continua, sin

Ref. Expediente N° SD2025/0099060

punto, sin separación y sin ningún tipo de jerarquía gráfica, lo que produce una impresión global completamente diferente. En consecuencia, la estructura dual de STA. GRATIA, respaldada por su proceso de creación e identidad visual, constituye un elemento diferenciador esencial que impide la confusión visual alegada por el opositor”.

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar.

El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0099060

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 i) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Concepto de la norma

Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente del consumidor una distorsión de la realidad respecto de las características del producto o servicio distinguido, siendo entonces necesario proceder a la protección del interés general del público consumidor negando la protección sobre este tipo de conjuntos marcarios⁴.

Así las cosas, para determinar si una marca es engañosa, es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relación que surge entre el signo y los productos o servicios, para concluir si la información otorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño que pueda afectar al consumidor.

Es decir, se pretende que el consumidor confíe en que la información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

En consecuencia, la marca será engañosa cuando informe una cantidad o una naturaleza que no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor. Por lo tanto, será entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al que se aplica la marca para lograr identificar cuál o cuáles son las características que inciden en su calidad y por las cuales el consumidor lo adquiere.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la solicitante **MARYOLY LILIBETH DELGADILLO LOZANO**:

- Certificado de Matrícula Mercantil (Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano).

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.

⁴ TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0099060

- Informe de creación e identidad visual STA. GRATIA.
- Permiso de uso de marca PAISSANA (No. 440).
- Fotografías / muestras de etiquetas y empaques (alta resolución).

Pruebas rechazadas

El material probatorio aportado por la solicitante pretende demostrar el uso de la marca solicitada en el mercado. Por lo anterior, esta Dirección reconoce que, si bien el material probatorio aportado demuestra comportamientos de mercado, la Decisión 486, respecto al análisis de la causal relativa por confundibilidad en el Art. 136 literal a) relaciona:

“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;”.

Por lo anterior, el uso de la marca en el mercado y su correspondiente divulgación en el mismo no es propósito del análisis del registro de marca, dado que, el uso de una marca en el mercado se prueba mediante la acción de cancelación ejercida por un tercero. (Art. 165, Decisión 486 de la Comunidad Andina).

Ahora bien, respecto de los argumentos de la solicitante, es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar esta oficina solo puede 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 la solicitante trajo a colación acerca del supuesto uso dado al signo fundamento de la oposición en el mercado, no están llamadas a afectar las apreciaciones comparativas realizadas por esta Dirección en el presente asunto, por considerarse impertinentes e inconducentes.

Por lo anterior, es objeto de la presente decisión, realizar el estudio jurídico de la marca en análisis conforme a los registros y previas solicitudes relacionadas en el registro nacional de la propiedad industrial; tal como se establece en el acápite siguiente:

Consideración previa en relación con la causal de irregistrabilidad contenida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486

Esta Dirección observa que si bien el opositor identifica formalmente su reparo bajo el acápite de "Marca Engañosa" (prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486), el sustento de su argumentación se dirige a cuestionar la procedencia de los productos y la posible afectación a otros competidores del mercado. Al respecto, resulta imperativo

Ref. Expediente N° SD2025/0099060

precisar que la causal de engaño y la causal de confundibilidad (literal a) del artículo 136) protegen bienes jurídicos distintos y poseen presupuestos fácticos divergentes que no deben ser mimetizados.

En efecto, la prohibición de registro de signos engañosos se refiere a la aptitud intrínseca del signo para transmitir un mensaje mendaz sobre las cualidades, naturaleza o procedencia geográfica del producto o servicio, **independientemente de la existencia de otras marcas en el mercado**. En contraste, cuando el opositor argumenta que el signo solicitado induce al consumidor a creer que está "*adquiriendo un bien de procedencia conocida*" o que se afecta a "*titulares competidores*", está invocando, en realidad, un riesgo de asociación o confusión respecto de un origen empresarial determinado.

En el presente caso, el opositor no señala qué característica intrínseca del signo solicitado es falsa o qué cualidad del producto se está falseando, sino que, por el contrario, su alegato se centra en la inducción a error sobre el origen empresarial, lo cual es el elemento nuclear de la confundibilidad.

En consecuencia, esta Dirección advierte que la argumentación del opositor carece de los elementos propios del literal i) del artículo 135, pues no se ataca la veracidad de la composición del signo, sino que se plantea un escenario de confrontación marcaria que debe ser analizado bajo la óptica de la prioridad y la identidad/ semejanza, y no bajo la premisa de la marca engañosa.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	SANTAGRACIA	AGROPECUARIA SANTA CLARA DEL ORIENTE S.A.S.	SD2019/0016442	11	30, 43	Marca	24/09/2029	Registrada
Mixta	SANTAGRACIA		SD2019/0016441	11	30, 43	Marca	29/10/2029	Registrada
Nominativa	www.santagracia.com.co		SD2019/0016443	11	38	Marca	16/10/2029	Registrada

Facultad oficiosa de la Administración del signo solicitado para distinguir productos de la Clase 29 Internacional

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que el siguiente registro marcario deberá ser tenido en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

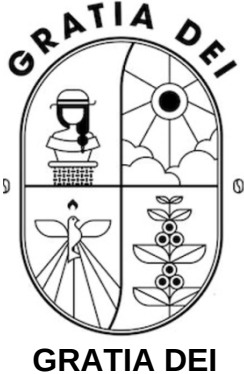
Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	GRATIA DEI	NATALIA MARIA AMAYA QUINTERO	SD2024/0130493	12	30	Marca	17/09/2035	Registrada

Los signos comparados son los siguientes:



Ref. Expediente N° SD2025/0099060

Signo solicitado	Signos opositores
	
	SANTAGRACIA / www.santagracia.com.co (nominativas)
Antecedentes	
	

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

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

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁵”.

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

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

⁵ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Ref. Expediente N° SD2025/0099060

“BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

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

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

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 Andina⁶:

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

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

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

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

⁶ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0099060

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 (...)”.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁸ 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.

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”.

Análisis comparativo con las marcas opositoras

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados **STA. GRATIA / SANTAGRACIA / SANTAGRACIA / WWW.SANTAGRACIA.COM.CO** presentan cierta semejanza, al compartir algunas partículas, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales del orden gramatical (**STA. GRATIA / SANTAGRACIA / SANTAGRACIA / www.santagracia.com.co**) que generan que al ser pronunciados, transcritos y visualizados produzcan una impresión

⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁸ “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

⁹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0099060

totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Las marcas analizadas no son confundibles entre sí. En efecto, al ser pronunciadas por el consumidor STA. GRATIA / SANTAGRACIA / SANTAGRACIA / www.santagracia.com.co, el sonido que producen no resulta similar, debido a que no comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto y mucho menos su efecto sonoro, debido a que el sonido que genera la pronunciación de la partícula STA (ESE/TE/A) es totalmente diferente al sonido que genera la pronunciación de la partícula SANTA. Por su parte, la variación en la consonante “T” por la “C” genera que los términos GRATIA y GRACIA generen efectos sonoros fácilmente diferenciables.

En el plano ortográfico, los signos confrontados presentan distintas cadenas consonánticas, vocálicas y silábicas (STA. GRATIA / SANTAGRACIA / SANTAGRACIA / www.santagracia.com.co) que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente. Así, la coincidencia en algunas letras no puede ser precepto de negación de los signos, comoquiera que los elementos adicionales que los conforman permiten su fácil diferenciación.

Cabe señalar que, los vocablos STA. GRATIA / SANTAGRACIA / SANTAGRACIA / www.santagracia.com.co se consideran diferenciables para el consumidor medio, ya que las letras añadidas por la opositora ofrecen una primera impresión diversa. Lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que 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 que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos.

Análisis comparativo con la marca citada de oficio

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixto, compuesto por la expresión **STA. GRATIA**, en un tipo de letra específico. De otro lado, la marca citada de oficio es de naturaleza mixta, compuestas principalmente por la expresión “**GRATIA DEI**”.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, esta Dirección encuentra que los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea presentan similitudes susceptibles de generar confusión al público consumidor (STA. GRATIA / GRATIA DEI).

En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado en primera instancia reproduce el elemento preponderante y de mayor recordación que hace parte de la marca registrada (STA. GRATIA / GRATIA DEI), sin que los elementos adicionales del orden gráfico y/o nominativo que acompañan a la marca solicitada a registro revistan al signo pretendido de distintividad extrínseca.

Por otra parte, las expresiones cotejadas se articulan de forma semejante, en la medida que la marca solicitada a registro incorpora el elemento principal y de mayor recordación que hace parte de la marca registrada, lo que conlleva con claridad a concluir que nos encontramos frente a similitudes del orden fonético.

Ref. Expediente N° SD2025/0099060

En efecto, los signos en confrontación tienen una secuencia vocálica y consonántica que generan la pronunciación de fonemas similares STA. **GRATIA** / **GRATIA** DEI, situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor, en la medida que las pequeñas diferencias presentes en la marca solicitada al incluir elementos gráficos y nominales adicionales no son suficientes para opacar las similitudes del orden fonético y ortográfico.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

El signo registrado identifica:

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

SD2024/0130493	30: Café sin cafeína.
----------------	------------------------------

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

Razonabilidad: Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

En sustento de lo anterior, es preciso recalcar que tanto el signo solicitado como las marcas previamente registradas tienen como objeto identificar productos afines en razón a su naturaleza y destinación. En efecto, en primer lugar, resulta pertinente mencionar que productos como **“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”** y **“Café sin cafeína”** son artículos propios de la canasta familiar, es decir, productos alimenticios usados en entornos similares y por el mismo tipo de consumidores y que a su vez son ofrecidos en los mismos canales de comercialización, por lo que los usuarios pueden acceder a ellos dentro de un mismo establecimiento de comercio como pueden ser supermercados o tiendas.

Por lo anterior, el consumidor, considerando la realidad del mercado, puede asumir razonablemente que los productos identificados por los signos confrontados provienen del mismo empresario, al tener una naturaleza similar.

Ref. Expediente N° SD2025/0099060

Finalmente, dada la similitud de los signos y el elemento coincidente entre los signos, resulta pertinente tener en cuenta lo estipulado por la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

“cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475)¹⁰”.

En virtud de lo anterior, al aplicar la mencionada teoría, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, lo cual no se da en el caso en comento.

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

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud, respecto de la **marca hallada de oficio** 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.

No obstante, el signo objeto de la solicitud **con oposición** no está comprendido en las causales de irregistrabilidad contenidas en el literal i) del artículo 135, y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por parte de la sociedad **AGROPECUARIA SANTA CLARA DEL ORIENTE S.A.S.**

ARTÍCULO 2. **Negar** el registro de la marca **STA. GRATIA** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza¹¹, solicitada por parte de la señora **MARYOLY LILIBETH DELGADILLO LOZANO**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. **Notificar** a la señora **MARYOLY LILIBETH DELGADILLO LOZANO**, solicitante del registro y a la sociedad **AGROPECUARIA SANTA CLARA DEL ORIENTE S.A.S.**, opositora, 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.

¹⁰TJCA, Proceso N° 135-IP-2004.

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

Resolución N° 29652

Ref. Expediente N° SD2025/0099060

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 22 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS