

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 36845

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

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 21 de enero de 2025, **ITALIA GASTRONOMICA SAS**, solicitó el registro del Marca **COMPÁ SAPORI ITALIANI** (Mixta) para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases 29, 33 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060 el 6 de marzo de 2025, la sociedad **H Y R DISTRIBUCIONES S.A.S**, presentó oposición en contra de todas las clases solicitadas con fundamento en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

Frente a la clase 29 solicitada:

“CUARTO:

Como lo puede apreciar su Despacho, la marca solicitada denominada COMPÁ SAPORI ITALIANI (mixta) Clase 29 Expediente No SD2025/0004193, por parte de la sociedad ITALIA GASTRONOMICA SAS de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA), es una copia e imitación de las marcas COMPADRE (Nominativa) Clase 29 y COMPADRE (Nominativa) Clase 30 de propiedad de la sociedad H Y R DISTRIBUCIONES S.A.S DE: ITAGUI ANTIOQUIA (COLOMBIA), ya que la expresión COMPÁ, es el diminutivo de la expresión COMPADRE y además de lo anterior, debido a que:

Fonéticamente ambas marcas se pronuncian de manera idéntica, en cuanto a las expresiones que le son comunes, tal y como se aprecia a continuación: “COMPA” vs “COMPA”

Ortográficamente la marca solicitada en cuanto a la expresión “COMPA” reproduce las letras de las que están compuestas las marcas registradas COMPADRE por parte de mis mandantes.

Conceptualmente, la marca solicitada evoca la misma idea de las marcas registradas en el público consumidor, que es la idea de un “COMPA” o un “COMPADRE”, que es la persona “que coopera con el padre”, o también, es “el amigo, compañero, camarada, compinche, amigote, mano” y

Gráficamente las marcas en conflicto se perciben de forma muy similar, y por dicho motivo, se presenta riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas registradas por parte de mis mandantes.

Además de lo anterior, es importante anotar, que las expresiones: “SAPORI ITALIANI

¹ 29: Charcutería.
33: Vinos.
43: Servicios de restaurantes.

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

“, que hacen referencia a que son “sabores de Italia”, son expresiones explicativas, no apropiables por parte de terceros, y por dicho motivo, no hacen parte del cotejo marcario.

Para el presente caso, debe tenerse en cuenta lo dicho por el Tribunal Superior de Bogotá, en Sentencia del 8 de marzo de 1.952, cuando en su parte pertinente manifestó:

“QUE ES IMITAR. - Imitar es ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Se imita algo cuando la imitación reproduce en todo o en parte los elementos integrantes de la cosa imitada, hasta el punto de que el original pueda confundirse con la imitación, o sea, tenerse lo uno por lo otro. (Oposición a la marca Clima-Om, 8 de marzo de 1952).

QUINTO:

Debido a la similitud evidente entre las marcas solicitada y registradas, desde el punto de vista fonético, ortográfico, conceptual y gráfico, y el hecho, de que la expresión: “COMPA” es un diminutivo de la expresión: “COMPADRE”, en el presente caso se presentan más semejanzas que diferencias, entre las marcas en conflicto, lo que hace que la marca solicitada COMPÁ SAPORI ITALIANI (mixta) Clase 29 Expediente No SD2025/0004193, sea confundible con las marcas COMPADRE (Nominativa) Clases 29 y COMPADRE (Nominativa) Clase 30.

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la marca solicitada y las registradas se refieren a productos idénticos y similares, ya que mientras la marca solicitada COMPÁ SAPORI ITALIANI (mixta) Clase 29 Expediente No SD2025/0004193, pretende amparar productos de “charcutería”, que como bien se sabe, “son productos alimenticios elaborados a partir de carne, caza, aves e incluso pescado”, la marca COMPADRE (Nominativa) Clase 29, protege: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne”, lo que necesariamente hace que se produzca en el mercado una confusión directa, indirecta, e inclusive confusión por asociación, lo que determina necesariamente que los consumidores se confundan con relación a los productos, e inclusive, se confundan sobre la procedencia empresarial de los productos identificados con la marca COMPÁ SAPORI ITALIANI (mixta) Clase 29 y los productos que se identifican con las marcas COMPADRE (Nominativa) Clases 29 y COMPADRE (Nominativa) Clase 30.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, solicito a su digno Despacho tener en cuenta para el presente caso, las reglas enunciadas por la Jurisprudencia, en el caso de cotejo de marcas para determinar si las mismas son confundibles o no, las cuales son reproducidas por el Autor Manuel Pachón, en su Libro MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis. 1.984 - Página 107, cuando nos dice:

“Los funcionarios, al determinar la posibilidad de confusión, a veces aplican una serie de reglas aceptadas casi unánimemente por la doctrina y sintetizadas así:

“1) Es la semejanza y no las diferencias a lo que se debe atender para ver si hay confusión entre dos marcas.”

“2) La apreciación de las dos marcas debe resultar de su examen sucesivo y no simultáneo.”

“3) Para resolver si una marca es imitación de otra legalmente registrada, ambas deben ser consideradas en conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que las constituyen.”

“4) La posibilidad de confusión se debe tener en cuenta comparando con la que sufre un comprador normal ni especialmente perspicaz ni torpe en extremo.”

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

SEXTO:

La marca solicitada, no puede registrarse, por estar en pugna con las siguientes disposiciones de orden legal consagradas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

Literal 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.

SÉPTIMO:

El hecho de que la marca solicitada a registro tenga una similitud manifiesta con las marcas registradas por la Sociedad H Y R DISTRIBUCIONES S.A.S DE: ITAGUI ANTIOQUIA (COLOMBIA), implica un medio o sistema encaminado a crear confusión respecto de los productos de la Sociedad Opositora y de aprovecharse del prestigio y reputación de su marca.

OCTAVO:

Por las razones expuestas, de ser concedido el registro de la marca de la referencia, se estarían violando las normas relativas a la protección de la Propiedad Industrial que otorgan entre otros al titular de un registro marcario, el derecho al usar su marca en forma exclusiva y el de evitar que terceros registren marcas iguales o similares a la suya.

NOVENO:

La coexistencia en el mercado de la marca solicitada a registro denominada COMPÁ SAPORI ITALIANI (mixta) Clase 29 Expediente No SD2025/0004193, de concederse ésta, y las marcas registradas por la sociedad H Y R DISTRIBUCIONES S.A.S DE: ITAGUI ANTIOQUIA (COLOMBIA), producirá confusión en el público, lo que perjudica no solo a la sociedad opositora, al vulnerarse el derecho sobre sus marcas, sino al público consumidor en general.

Frente a la clase 33 solicitada:

“CUARTO:

Como lo puede apreciar su Despacho, la marca solicitada denominada COMPÁ SAPORI ITALIANI (mixta) Clase 33 Expediente No SD2025/0004193, por parte de la sociedad ITALIA GASTRONOMICA SAS de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA), es una copia e imitación de las marcas COMPADRE (Nominativa) Clase 29 y COMPADRE (Nominativa) Clase 30 de propiedad de la sociedad H Y R DISTRIBUCIONES S.A.S DE: ITAGUI ANTIOQUIA (COLOMBIA), ya que la expresión COMPÁ, es el diminutivo de la expresión COMPADRE y además de lo anterior, debido a que:

Fonéticamente ambas marcas se pronuncian de manera idéntica, en cuanto a las expresiones que le son comunes, tal y como se aprecia a continuación: “COMPA” vs “COMPA”

Ortográficamente la marca solicitada en cuanto a la expresión “COMPA” reproduce las letras de las que están compuestas las marcas registradas COMPADRE por parte de mis mandantes.

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

Conceptualmente, la marca solicitada evoca la misma idea de las marcas registradas en el público consumidor, que es un "COMPA" o un "COMPADRE", que es "quien coopera con el padre", o también, "el amigo, compañero, camarada, compinche, amigote, mano" y

Gráficamente las marcas en conflicto se perciben de forma muy similar, y por dicho motivo, se presenta riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas registradas por parte de mis mandantes.

Además de lo anterior, es importante anotar, que las expresiones: "SAPORI ITALIANI", que hace referencia a que son "sabores de Italia", son expresiones explicativas, no apropiables por parte de terceros, y por dicho motivo, no hacen parte del cotejo marcario.

Para el presente caso, debe tenerse en cuenta lo dicho por el Tribunal Superior de Bogotá, en Sentencia del 8 de marzo de 1.952, cuando en su parte pertinente manifestó:

"QUE ES IMITAR. - Imitar es ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Se imita algo cuando la imitación reproduce en todo o en parte los elementos integrantes de la cosa imitada, hasta el punto de que el original pueda confundirse con la imitación, o sea, tenerse lo uno por lo otro. (Oposición a la marca Clima-Om, 8 de marzo de 1952).

El autor JORGE OTAMENDI, en su libro, DERECHO DE MARCAS. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires - Argentina, 1.989, Página 144, nos dice:

"La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó."

QUINTO:

Debido a la similitud evidente entre las marcas solicitada y registradas, desde el punto de vista fonético, ortográfico, conceptual y gráfico, y al hecho, de que la expresión: "COMPA" es un diminutivo de la expresión: "COMPADRE", en el presente caso se presentan más semejanzas que diferencias entre las marcas en conflicto, lo cual hace que la marca solicitada COMPÁ SAPORI ITALIANI (mixta) Clase 33 Expediente No SD2025/0004193, sea confundible con las marcas COMPADRE (Nominativa) Clases 29 y COMPADRE (Nominativa) Clase 30.

QUINTO:

Debido a la identidad evidente entre las marcas solicitada y registradas, desde el punto de vista fonético, ortográfico, conceptual y gráfico, en cuanto a la expresión "COMPA", que es un diminutivo de "COMPADRE", que hace que las marcas enunciadas apreciadas en su conjunto, presenten más semejanzas que diferencias, esto lleva a que la marca solicitada COMPÁ SAPORI ITALIANI (mixta) Clase 33 Expediente No SD2025/0004193, sea confundible con las marcas COMPADRE (Nominativa) Clase 29 y COMPADRE (Nominativa) Clase 30.

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que entre los productos de las clases enunciadas que se refieren a alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas para el consumo humano, existe conexión competitiva, ya que los mismos dada su naturaleza, tienen la característica de que se venden en los mismos mercados, tienen los mismos consumidores y acceden a los mismos medios de publicidad, lo que necesariamente hace que se produzca en el mercado una confusión indirecta, lo que determina

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

necesariamente que los consumidores se confundan sobre la procedencia empresarial de los productos identificados con la marca COMPÁ SAPORI ITALIANI (mixta) Clase 33, y los productos que se identifican con las marcas COMPADRE (Nominativa) Clases 29 y COMPADRE (Nominativa) Clase 30.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, solicito a su digno Despacho tener en cuenta para el presente caso, las reglas enunciadas por la Jurisprudencia, en el caso de cotejo de marcas para determinar si las mismas son confundibles o no, las cuales son reproducidas por el Autor Manuel Pachón, en su Libro MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis. 1.984 - Página 107, cuando nos dice:

"Los funcionarios, al determinar la posibilidad de confusión, a veces aplican una serie de reglas aceptadas casi unánimemente por la doctrina y sintetizadas así:

"1) Es la semejanza y no las diferencias a lo que se debe atender para ver si hay confusión entre dos marcas."

"2) La apreciación de las dos marcas debe resultar de su examen sucesivo y no simultáneo."

"3) Para resolver si una marca es imitación de otra legalmente registrada, ambas deben ser consideradas en conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que las constituyen."

"4) La posibilidad de confusión se debe tener en cuenta comparando con la que sufre un comprador normal ni especialmente perspicaz ni torpe en extremo."

Frente a la clase 43 solicitada:

"CUARTO:

Como lo puede apreciar su Despacho, la marca solicitada denominada COMPÁ SAPORI ITALIANI (mixta) Clase 43 Expediente No SD2025/0004193, por parte de la sociedad ITALIA GASTRONOMICA SAS de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA), es una copia e imitación de las marcas COMPADRE (Nominativa) Clase 29 y COMPADRE (Nominativa) Clase 30 de propiedad de la sociedad H Y R DISTRIBUCIONES S.A.S DE: ITAGUI ANTIOQUIA (COLOMBIA), ya que la expresión COMPÁ, es el diminutivo de la expresión COMPADRE y además de lo anterior, debido a que:

Fonéticamente ambas marcas se pronuncian de manera idéntica, en cuanto a las expresiones que le son comunes, tal y como se aprecia a continuación: "COMPA" vs "COMPA"

Ortográficamente la marca solicitada en cuanto a la expresión "COMPA" reproduce las letras de las que están compuestas las marcas registradas COMPADRE por parte de mis mandantes.

Conceptualmente, la marca solicitada evoca la misma idea de las marcas registradas en el público consumidor, que es un "COMPA" o un "COMPADRE", que es "quien coopera con el padre", o también, "el amigo, compañero, camarada, compinche, amigote, mano" y

Gráficamente las marcas en conflicto se perciben de forma muy similar, y por dicho motivo, se presenta riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas registradas por parte de mis mandantes.

Además de lo anterior, es importante anotar, que las expresiones: "SAPORI ITALIANI", que hace referencia a que son "sabores de Italia", son expresiones explicativas, no apropiables por parte de terceros, y por dicho motivo, no hacen parte del cotejo

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

marcarlo.

Para el presente caso, debe tenerse en cuenta lo dicho por el Tribunal Superior de Bogotá, en Sentencia del 8 de marzo de 1.952, cuando en su parte pertinente manifestó:

“QUE ES IMITAR. - Imitar es ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Se imita algo cuando la imitación reproduce en todo o en parte los elementos integrantes de la cosa imitada, hasta el punto de que el original pueda confundirse con la imitación, o sea, tenerse lo uno por lo otro. (Oposición a la marca Clima-Om, 8 de marzo de 1952).

El autor JORGE OTAMENDI, en su libro, DERECHO DE MARCAS. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires - Argentina, 1.989, Página 144, nos dice:

"La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó."

QUINTO:

Debido a la similitud evidente entre las marcas solicitada y registradas, desde el punto de vista fonético, ortográfico, conceptual y gráfico, y al hecho, de que la expresión: "COMPA" es un diminutivo de la expresión: "COMPADRE", en el presente caso se presentan más semejanzas que diferencias, entre las marcas en conflicto, lo cual hace que la marca solicitada COMPÁ SAPORI ITALIANI (mixta) Clase 43 Expediente No SD2025/0004193, sea confundible con las marcas COMPADRE (Nominativa) Clase 29 y COMPADRE (Nominativa) Clase 30.

QUINTO:

Debido a la identidad evidente entre las marcas solicitada y registradas, desde el punto de vista fonético, ortográfico, conceptual y gráfico, en cuanto a la expresión "COMPA", que es un diminutivo de "COMPADRE" que hace que las marcas enunciadas apreciadas en su conjunto, presenten más semejanzas que diferencias, lo anterior, da lugar a que no sea registrable la marca solicitada COMPÁ SAPORI ITALIANI (mixta) Clase 43 Expediente No SD2025/0004193, por ser confundible con las marcas COMPADRE (Nominativa) Clase 29 y COMPADRE (Nominativa) Clase 30.

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta su despacho, que las marcas en conflicto se refieren a restaurantes de la clase 43 internacional (donde se expenden alimentos y bebidas) y a productos de las clases 29 y 30 internacional, que se refieren a alimentos y bebidas, lo que hace que se produzca en el mercado una confusión indirecta, lo que determina necesariamente que los consumidores se confundan y piensen que los restaurantes identificados con la marca: COMPÁ SAPORI ITALIANI (mixta) Clase 43, tienen la misma procedencia empresarial que los productos que se identifican con las marcas COMPADRE (Nominativa) Clases 29 y COMPADRE (Nominativa) Clase 30, que pertenecen a mis representados, la sociedad H Y R DISTRIBUCIONES S.A.S DE: ITAGUI ANTIOQUIA (COLOMBIA).

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, solicito a su digno Despacho tener en cuenta para el presente caso, las reglas enunciadas por la Jurisprudencia, en el caso de cotejo de marcas para determinar si las mismas son confundibles o no, las cuales son reproducidas por el Autor Manuel Pachón, en su Libro MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis. 1.984 - Página 107, cuando nos dice:

"Los funcionarios, al determinar la posibilidad de confusión, a veces aplican una serie de reglas aceptadas casi unánimemente por la doctrina y sintetizadas así:

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

"1) Es la semejanza y no las diferencias a lo que se debe atender para ver si hay confusión entre dos marcas."

"2) La apreciación de las dos marcas debe resultar de su examen sucesivo y no simultáneo."

"3) Para resolver si una marca es imitación de otra legalmente registrada, ambas deben ser consideradas en conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que las constituyen."

"4) La posibilidad de confusión se debe tener en cuenta comparando con la que sufre un comprador normal ni especialmente perspicaz ni torpe en extremo."

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **ITALIA GASTRONOMICA SAS**, dio respuesta a las oposiciones argumentando:

1. AUSENCIA DE CONFUNDIBILIDAD

De este extremo no se comparte la tesis esgrimida por parte de la sociedad oponente pues, contrario a su interpretación, no existe riesgo de confusión de las marcas por cuanto ambas cuentan con características que permiten distinguir claramente la una de la otra.

Incurre en error HYR al mencionar que las palabras "COMPÁ SAPORI ITALIANI" no ofrece una forma de distinción enfrentada contra la palabras "COMPADRE". En primer lugar, se observa que ambas tienen un idioma de origen completamente distinto, la primera corresponde al idioma italiano mientras que la segunda al idioma castellano.

Ahora bien, fonéticamente, ambas expresiones no tienen, ni de cerca, relación por cuanto la pronunciación de la palabra COMPÁ, tiene una acentuación en la última sílaba (aguda) y la palabra COMPADRE en la segunda sílaba (grave)

(...)

Con todo lo anterior, es necesario dejar sentado que HYR formula acusaciones de plagio sin tener en cuenta la jurisprudencia y doctrina del Tribunal de Justicia Andino frente a los criterios de interpretación en los casos en que dos signos distintivos sean similares, que son los siguientes:

"La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. 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 resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor."¹

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

Lo anterior, de acuerdo con el Tribunal, se debe utilizar con el fin de disuadir cualquiera de las siguientes similitudes:

“La similitud ortográfica: Se genera 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.

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

La similitud ideológica: Se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se podría impedir al consumidor distinguir una de otra.”

En ese sentido, HYR interpretó las marcas puestas en comparación de la forma en que no debe hacerlo, por cuanto, procedió a descomponer la totalidad del signo distintivo, enfocándose en el criterio que le ofreció confusión, es decir, fragmentó el signo distintivo COMPADRE en dos (COMPA-DRE) para contrastarlo con la palabra italiana COMPÁ y poder afirmar que es una copia de su marca registrada.

Por otro lado, no se hizo una comparación sucesiva sino simultánea, dejando de lado el criterio lógico del consumidor, esto es, que aquel no revisa las marcas de manera simultánea como sí lo hizo HYR.

Finalmente, al analizar las supuestas similitudes esgrimidas por HYR, es necesario establecer que en el competitivo mundo del comercio, una marca es mucho más que un simple nombre o logo; es la identidad de un producto o servicio, la promesa de una calidad y el vínculo con el consumidor. Por ello, el derecho marcario en Colombia, en línea con la normativa de la Comunidad Andina (Decisión 486), protege celosamente la distintividad de estos signos para evitar que el público consumidor sea inducido a error. Uno de los conceptos más interesantes y a la vez complejos en este ámbito es el de la similitud ideológica o conceptual, que se presenta cuando dos marcas, aunque no se vean ni suenen igual, evocan en la mente del consumidor una misma idea o concepto.

A diferencia de la similitud ortográfica (similitud en la escritura) o fonética (similitud en el sonido), la similitud ideológica se adentra en el terreno de las percepciones y las asociaciones mentales. El análisis de la similitud ideológica no se realiza en abstracto, sino que se pondera en conjunto con los demás tipos de similitud (gráfica, ortográfica y fonética) y se tiene en cuenta la naturaleza de los productos o servicios que amparan las marcas en conflicto. El objetivo final es determinar si el consumidor medio, al encontrarse con las marcas en el mercado, podría erróneamente atribuirles un origen empresarial común.

Por esta razón, decir que COMPÁ SAPORI ITALINI es una copia de COMPADRE, solamente porque los signos distintivos comparten 5 letras consecutivas, sin tener en cuenta las demás características (fonéticas, ortográficas, gráficas, entre otros) es una afirmación escueta, simple y sin fundamento jurídico, bien sea porque ambas no tienen una similitud en lo que quieren representar en el mercado o bien sea porque se pretende hacer extensiva la protección de un signo registrado más allá de lo que realmente debe proteger.

2. DIFERENCIA ENTRE LAS CLASES SOLICITADAS

De otro lado, el oponente manifiesta que la marca COMPÁ SAPORI ITALINI no puede registrarse en las clases 29, 33 y 43 de la Clasificación Niza, por cuanto su marca

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

nominativa COMPADRE ya distingue productos y servicios de las clases 29 y 30, relacionadas así:

(...)

Como se observa, así como también lo define el trámite de registro de marca, HYR fue específico en diferenciar los productos de las clases 29 y 30 que representaría su signo distintivo. En ese sentido, no puede entonces pretender el oponente que mi mandante haya copiado su signo y mucho menos para identificar productos y servicios sobre los cuales las dos marcas no tienen la intención de distinguir de forma idéntica.

Para la claridad que se necesita en este caso, se tiene que COMPÁ SAPORI ITALINI solicitó el registrarse para distinguir los siguientes productos y servicios:

(...)

Es evidente que los productos y servicios que se pretenden proteger bajo el signo distintivo COMPÁ SAPORI ITALINI en nada tienen que ver con los que los signos distintivos de HYR solicitó la protección marcaria, por lo cual este argumento deberá desestimarse.

3. CASOS SIMILARES

Ahora bien, como argumento para no darle trámite a esta oposición, es necesario poner en conocimiento algunos casos en donde existen marcas similares en el mercado, que distinguen productos de similares clases y que, como se mostrará, están registradas en el territorio nacional.

Es curioso que en este caso se opongan al registro de una marca sustancialmente diferente, pero que existan en el ámbito marcario signos distintivos que fueron registrados sin ningún reparo, como lo es el caso de CLARO COMPADRE (mixto en las clases 32, 35 y 43) y COMPADRE (mixta en la clase 33) que coexisten con la marca nominativa COMPADRE del hoy oponente.

Aun cuando a primera vista estas marcas registradas tienen elementos que pueden ser similares, lo cierto es que ha encontrado esta Superintendencia que ofrecen elementos de distinción, bien sea por los otros elementos que acompañan el signo o bien sea porque se encuentran distinguiendo otros productos o servicios de otras clases.

Con lo anterior queda probado que, aunque existan elementos semejantes, hay marcas en el mercado que coexisten y distinguen productos de similar clase o de otras clases, y que el examen de fondo realizado se hizo bajo los mismos criterios para todos los solicitantes y para todos y cada uno de los signos distintivos que sufran de esta particularidad.

En esa misma línea, no puede prosperar la oposición al registro de la marca pues es claro que también existen casos de signos distintivos que tienen similitudes y que comparten la misma clase de productos que se quisieron cobijar con la solicitud y que fueron registrados sin ningún reparo por la Superintendencia. Estamos hablando del caso del signo distintivo de COCA-COLA (nominativo - vigente hasta el 31 de marzo de 2034) y BIG COLA (nominativa - vigente hasta el 16 de junio de 2034) ambas registradas para la clase 32 de la Clasificación Niza.

En este caso, es evidente que la marca COCA-COLA tiene un reconocimiento mundial e inconfundible con cualquier otra marca de gaseosas. En ese sentido, la marca BIG COLA, de origen peruano cuyo reconocimiento local se ha dado en los últimos 15 años, pudo, en algún momento entenderse como una nueva presentación de la bebida gaseosa más famosa del mundo.

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

A pesar de ello, esta oficina de registro entendió que ambas marcas pueden coexistir en el mercado pues, teniendo en cuenta que para la solicitud de registro del signo distintivo se requiere la identificación del solicitante por lo que esta entidad, desde el inicio, identifica que quien solicitaba dicho registro no era la compañía estadounidense sino otra completamente distinta.

Por otra parte, estas marcas registradas tienen elementos de distinción que dificultan la escogencia entre el uno o el otro. A pesar de ello, en este caso la Superintendencia sí procedió al registro sin mayor reparo realizando un examen juicioso conforme a los postulados del Tribunal de Justicia Andino encontrando que el consumidor puede distinguir una de otra sin riesgo de confusión.

Todo lo anterior indica que, a pesar de la opinión disidente del oponente, es posible la coexistencia de los signos distintivos COMPÁ SAPORI ITALIANI y COMPADRE, sin dejar de lado que en el caso concreto hay suficientes elementos para ofrecer distinción entre ambos signos distintivos.

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.

Independencia de las actuaciones.

Es pertinente aclarar que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad².

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: *"No es regla de aceptación marcaría que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace."*³

De otro lado, en relación con el instructivo de signos distintivos, resulta pertinente señalar que este documento constituye una herramienta orientadora del criterio técnico de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no reemplaza ni restringe el examen jurídico de fondo que corresponde realizar en cada caso concreto. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

" (...) El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.

³ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones”⁴.

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 tercero⁵, 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 registrada⁶.

⁴ Proceso 105-IP-2012 del 18 de octubre de 2012 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

⁵ •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. (...)."

⁶ A tal efecto, el Tribunal 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:

- 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.
- 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.
- 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° SD2025/0004193

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	COMPADRE	H Y R DISTRIBUCIONES S.A.S	00060925	7	30	Marca	Registrada	26 abr. 2031
Nominativa	COMPADRE	H Y R DISTRIBUCIONES S.A.S	06044591	8	29	Marca	Registrada	11 dic. 2026

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	POLLO COMPA	INVERSIONES VEEM SAS	SD2021/0030706	11	43	Marca	Registrada	16 nov. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:



El signo solicitado, **COMPÁ SAVORI ITALIANI** (mixto), está en la parte superior por un dibujo estilizado de una mano humana con los dedos unidos y dirigidos hacia arriba, gesto comúnmente asociado a la gesticulación cultural italiana. Esta figura aparece delineada en color rojo y se encuentra centrada sobre el resto del conjunto. Debajo del elemento gráfico se encuentra la expresión “COMPÁ”, dispuesta en letras mayúsculas de gran tamaño, en color rojo sólido, con un diseño tipográfico de bordes rectos, volumen y trazo grueso. La letra “Á” incluye una tilde destacada que se proyecta hacia el espacio superior derecho, reforzando visualmente su acentuación. Finalmente, en la parte inferior, se



Ref. Expediente N° SD2025/0004193

incorpora la expresión “Sapori Italiani”, escrita en letras iniciales mayúsculas, en una fuente más delgada, también en color rojo, dispuesta de forma centrada y alineada con el elemento principal. El conjunto se presenta sobre un fondo blanco y no contiene bordes delimitadores adicionales.

Signos opositores
COMPADRE (Nominativo)

Los signos opositores **COMPADRE** (nominativo), se trata de una palabra del idioma español, de uso común en el ámbito hispanohablante, empleada tradicionalmente para referirse al padrino de un hijo o, en sentido coloquial, para aludir a un amigo cercano o compañero de confianza. Desde el punto de vista ortográfico, el término está conformado por ocho letras y su acentuación recae en la penúltima sílaba (“pa”), por lo que se trata de una palabra grave o llana, sin tilde conforme a las reglas generales del idioma español.

Signo hallado de oficio
 (Mixto)

El signo hallado de oficio corresponde a una marca mixta conformada por un elemento gráfico ubicado al costado izquierdo, consistente en una figura circular tipo medalla o escarapela de color blanco, dentro de la cual se aprecia la representación estilizada de un pollo amarillo saliendo de un cascarón blanco. A la derecha del elemento gráfico se incorpora la expresión “Pollo COMPA”, donde la palabra “Pollo” aparece en menor tamaño y color blanco, mientras que la expresión “COMPA” se presenta en letras mayúsculas de color amarillo, destacándose visualmente por su tamaño, grosor y posición predominante sobre un fondo rojo.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

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:⁷

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.

⁷ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

- 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.

- 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 (...).⁸*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁹ 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,

⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁹ “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° SD2025/0004193

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.”¹⁰

Análisis comparativo frente a las marcas opositoras de titularidad de H Y R DISTRIBUCIONES S.A.S

En primera medida, con relación al distintivo mixto solicitado, es preciso señalar que el elemento preponderante es el denominativo. Ello obedece a que las expresiones verbales generan un mayor impacto visual y auditivo, facilitando su fijación en la memoria del consumidor, tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la siguiente interpretación prejudicial:

“Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal 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”.¹¹

Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, a partir del análisis comparativo entre los signos en conflicto, esta Dirección encuentra que existe una similitud en los planos ortográfico y conceptual que permita inferir la existencia de un riesgo de confusión por parte del consumidor.

Desde el ámbito ortográfico, esta Dirección advierte que el elemento preponderante del signo solicitado corresponde a la expresión “COMPÁ”, toda vez que la denominación “Sapori Italiani” resulta secundaria y explicativa respecto de los productos identificados, en tanto su traducción corresponde a “sabores italianos”, evocando directamente características o cualidades de los productos alimenticios pretendidos. En ese sentido, el consumidor centrará principalmente su atención en la expresión “COMPÁ”, la cual reproduce la partícula inicial y de mayor impacto distintivo del signo opositor “**COMPADRE**”.

Así, aun cuando el signo opositor incorpore la terminación “DRE”, lo cierto es que ambos signos comparten la raíz “COMPA”, que constituye precisamente el elemento de mayor recordación y fuerza distintiva dentro del conjunto confrontado.

¹⁰ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

¹¹ PROCESO 032-IP-2014

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

Desde el punto de vista fonético, se encuentra que los signos presentan importantes semejanzas auditivas. Las expresiones “COMPÁ” y “COMPADRE” comparten la misma secuencia sonora inicial “COMPA”, la cual domina la percepción fonética del consumidor. La diferencia derivada de la terminación “DRE” no resulta suficiente para neutralizar la cercanía auditiva existente, especialmente considerando que el consumidor medio suele retener con mayor facilidad la parte inicial de los signos.

Asimismo, la expresión “Sapori Italiani” no aporta una diferenciación fonética relevante, por cuanto corresponde a una locución extranjera de carácter evocativo o explicativo que será percibida como accesoria frente al elemento “COMPÁ”, que conserva el protagonismo distintivo dentro del signo solicitado.

En el plano conceptual, esta Dirección observa que los signos confrontados evocan una idea semejante asociada a familiaridad, cercanía o trato coloquial. La expresión “COMPÁ” constituye una forma abreviada y coloquial ampliamente reconocida en el lenguaje cotidiano para referirse a un “compadre”, razón por la cual ambos signos transmiten una idea conceptual coincidente.

Por lo cual, es oportuno establecer que, el concepto compadre o su abreviatura COMPA al ser de naturaleza arbitraria, no evoca o sugiere los productos que identifica, siendo por tanto una expresión que, para ser reconocida en el mercado alimenticio, debe generar esfuerzos por parte del empresario, para que el consumidor la reconozca identificando los productos establecidos.

Ahora bien, la expresión “Sapori Italiani”, además de poseer un carácter secundario y evocativo respecto de los productos pretendidos, será entendida por una parte relevante del público consumidor como una referencia a sabores italianos, sin que ello tenga la capacidad de modificar o desplazar la carga conceptual principal derivada del elemento “COMPÁ”. En este orden, el consumidor percibirá el signo solicitado como una variación o extensión marcaría relacionada con el signo opositor “COMPADRE”.

Así las cosas, esta Oficina concluye que entre los signos confrontados existen semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales suficientes para generar riesgo de confusión y asociación en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos identificados.

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 frente a la marca opositora

El signo solicitado pretende distinguir:

29: Charcutería.

33: Vinos.

43: Servicios de restaurantes.

Los signos opositores identifican:

00060925 **(30)** café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos);

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

especias, hielo, cereales y granos preparados para la alimentación humana.

06044591 (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.

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.

Conexidad competitiva entre la clase 29 solicitada y la clase 30 opositora

Razonabilidad: 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. (...)”¹².

Respecto de la conexidad competitiva entre los productos de “**charcutería**” comprendidos en la clase 29 solicitada y los productos “**(...) SAL, MOSTAZA, VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS, (...)**” identificados en la clase 30 de la marca opositora, esta Dirección observa que existe conexidad competitiva por razonabilidad, conforme a los criterios auxiliares desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia andina.

En efecto, aunque los productos confrontados pertenecen formalmente a clases distintas, lo cierto es que guardan una estrecha relación desde la perspectiva del consumidor, toda vez que los productos de charcutería suelen comercializarse y consumirse conjuntamente con productos tales como sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) y especias. Así, resulta razonable considerar que un mismo empresario participe simultáneamente en la producción, distribución o comercialización de tales productos alimenticios complementarios.

Bajo los criterios auxiliares, se advierte un uso conjunto entre los productos enfrentados, dado que los productos de charcutería son frecuentemente acompañados o preparados con productos de salsas, condimentos y preparaciones alimenticias de la clase 30. Asimismo, existe coincidencia en canales de comercialización y puntos de venta, pues dichos productos suelen encontrarse en supermercados, tiendas de alimentos, delicatessen y establecimientos especializados en productos alimenticios. Igualmente, comparten un mismo público consumidor y finalidad alimenticia, circunstancias que incrementan la posibilidad de que el consumidor atribuya un origen empresarial común a los productos identificados por los signos confrontados.

En consecuencia, esta Oficina concluye que entre los productos de la clase 29 solicitada y los productos de la clase 30 opositora existe conexidad competitiva por razonabilidad.

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

Conexidad competitiva entre la clase 29 solicitada y la clase 29 opositora

Intercambiabilidad: En relación con los productos de “charcutería” pretendidos en la clase 29 solicitada frente a los productos “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne” identificados por la marca opositora en la misma clase 29, esta Dirección encuentra configurada conexidad competitiva por intercambiabilidad.

Los productos confrontados pueden resultar sustituibles o competitivamente relacionados en el mercado, pues el consumidor puede optar indistintamente entre productos cárnicos frescos y productos de charcutería para satisfacer necesidades similares de alimentación.

Aunado a lo anterior, dada la alta similitud entre los signos, esta Dirección destaca que también puede presentarse el principio de razonabilidad, el cual en términos del Tribunal Andino¹³, es definido como:

“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”

Atendiendo, el mercado al cual están dirigidos los signos en análisis pertenecen al sector cárnico, ya sea ofreciendo carne fresca (**clase 29**) del signo opositor, como la charcutería que resulta ser una subcategoría culinaria especializada en la elaboración de carnes procesadas (**clase 29**), pretendidas por el signo solicitado; esta Dirección define como, según la realidad del mercado, un consumidor podría pensar que los productos provienen de un mismo origen empresarial, quien está buscando una nueva línea de negocio, cuando realmente no es así, por ello en el caso sub examine, también procede el criterio de razonabilidad.

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 consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos ofrecidos en el mercado.

Conexidad competitiva entre la clase 43 solicitada y las clases 29 y 30 opositoras

Razonabilidad: por otro lado, respecto de los “servicios de restaurantes” comprendidos en la clase 43 solicitada frente a los productos identificados en las clases 29 y 30 de las marcas opositoras, esta Dirección encuentra configurada conexidad competitiva por razonabilidad.

Resulta razonable considerar que una misma empresa dedicada a la explotación de servicios gastronómicos también participe en la elaboración, distribución o comercialización de productos alimenticios como carnes, productos cárnicos, frutas, verduras, panadería, salsas, especias y demás alimentos relacionados. Asimismo, es común en el mercado que restaurantes comercialicen productos alimenticios propios bajo una misma marca, o que productores de alimentos expandan su actividad hacia servicios gastronómicos.

Bajo los criterios auxiliares, se advierte coincidencia en el público consumidor y relación funcional estrecha, dado que los productos alimenticios constituyen insumos esenciales para la prestación de los servicios de restaurante. Igualmente, existe cercanía comercial

¹³ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación prejudicial, 100-IP-2018

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

y competitiva dentro del sector gastronómico y alimenticio.

En este punto se aclara que, aun cuando los signos identifiquen productos y/o servicios y no clases, en este caso se extrae una profunda relación entre los bienes y prestaciones en contraposición. El resultado del análisis que efectúa esta Superintendencia debe advertir la existencia de puntos de contacto entre coberturas que a primera vista podrían no estar afectas a finalidades similares o idénticas; luego, al ambientar el encuentro sucesivo de los signos en el mercado, teniendo en consideración el tipo de consumidor, su conocimiento y el razonamiento que puede generar en virtud del funcionamiento de los mercados, siendo en este caso la industria alimentaria un segmento que suele vincular múltiples productos y/o servicios bajo el propósito de expender alimentos para nutrir o alimentar.

Inexistencia conexidad competitiva entre la clase 33 solicitada y las clases 29 y 30 opositoras

En el presente asunto, al analizar las coberturas de los signos confrontados acorde con los criterios establecidos por el Tribunal Andino de Justicia a través de la interpretación prejudicial 100-IP de 2018, se encuentra que no son competitiva ni razonablemente conexos.

En efecto, los productos pretendidos por el signo solicitante en la Clase 33 del nomenclátor correspondientes a bebidas alcohólicas (vino) comprenden aquellos que buscan servir de acompañantes y pasantes generalmente en reuniones de tipo social que no tienen de forma alguna una función alimenticia o nutritiva. Mientras que los productos de las marcas opositoras en las Clases 29 y 30 del nomenclátor, son aquellos de carácter alimenticio que buscan satisfacer necesidades de nutrición y alimentación humana (carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas / Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas*; confitería de harina; levadura*; especias).

Así mismo, en razón de la naturaleza y finalidad de cada uno de los productos bajo análisis, si bien en determinadas situaciones pueden hallarse en los mismos canales de comercialización como lo son supermercados y grandes superficies, no es menos cierto que sus puntos de exhibición no son cercanos o similares, considerado que los estantes o góndolas en las que se ofrecen al consumidor están claramente definidas y separadas, especialmente para las bebidas alcohólicas. En este mismo sentido, sobre el tipo de comercialización que en cada caso opera, es de público conocimiento que los productos alimenticios como el café, té, cacao, azúcar, especias, carnes, frutas y demás, no cuentan con ningún tipo de restricción para su venta. En cambio, las bebidas alcohólicas tienen restringida su venta exclusivamente a mayores de edad.¹⁴

Dicho sea de paso, si bien el consumo de productos alimenticios, como los cobijados por el signo solicitado, puede acompañarse con la ingesta de bebidas alcohólicas, atendiendo a la realidad del mercado, es poco razonable que el consumidor asuma que ambos productos provienen de un mismo empresario, en la medida que, no es usual que un fabricante de bebidas alcohólicas produzca productos alimenticios como café, arroz, harinas, frutas y verduras. En efecto, la elaboración de uno y otro producto requiere de conocimientos, técnicas y medios de producción distintos; además, como se mencionó anteriormente, el mercado de las bebidas embriagante es especialmente regulado.

¹⁴ Ley 124 de 1994

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

De acuerdo con lo anterior, en virtud del principio de especialidad¹⁵ y en atención a los factores de conexión competitiva, los productos identificados por los signos enfrentados no guardan alguna relación que implique riesgo de confusión ni asociación.

Análisis comparativo frente a la marca encontrada de oficio

Con relación a los signos comparados si bien son de naturaleza mixta, es preciso señalar que el elemento preponderante es el denominativo. Ello obedece a que las expresiones verbales generan un mayor impacto visual y auditivo, facilitando su fijación en la memoria del consumidor, tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la siguiente interpretación prejudicial:

“Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal 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”.¹⁶

Frente al signo solicitado “COMPÁ Saporì Italiani”, esta Dirección advierte que el elemento preponderante corresponde a la expresión “COMPA”, al igual que en el signo citado de oficio, las cuales resultan altamente semejantes desde los ámbitos ortográfico y fonético. En efecto, ambos signos comparten íntegramente la secuencia denominativa “COMPA”, siendo la única diferencia relevante la inclusión de una tilde en el signo solicitado, circunstancia que no tiene la capacidad de desvirtuar la cercanía visual y auditiva existente entre las marcas confrontadas.

Asimismo, en ambos casos las expresiones “Pollo” y “Saporì Italiani” cumplen una función secundaria dentro de los respectivos conjuntos marcarios. La palabra “Pollo” hace referencia directa a un producto alimenticio, mientras que la expresión “Saporì Italiani” corresponde a una locución evocativa cuyo significado alude a “sabores italianos”. Por ende, tales elementos carecen de suficiente fuerza distintiva para neutralizar la similitud derivada del componente principal “COMPA/COMPÁ”.

Desde el ámbito conceptual, se observa igualmente una proximidad ideológica, toda vez que la expresión “COMPÁ” constituye una forma coloquial abreviada de “compadre”, evocación que también se encuentra presente en el signo hallado de oficio mediante el término “COMPA”. Por ello, ambos signos transmiten una idea semejante asociada a cercanía, familiaridad o trato coloquial.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Así, esta Oficina concluye que los signos confrontados presentan semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales relevantes, capaces de generar riesgo de confusión

¹⁵ La doctrina ha señalado al respecto que: “La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”. Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 278

¹⁶ PROCESO 032-IP-2014

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

y asociación en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos identificados.

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 frente a la marca hallada por la Administración

El signo solicitado pretende distinguir:

29: Charcutería.

33: Vinos.

43: Servicios de restaurantes.

El signo encontrado de oficio identifica:

Expediente

Producto y/o servicios

SD2021/0030706 (43): Preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir en locales de venta minorista; preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir in situ o para llevar; servicio de comidas y bebidas en locales de venta minorista y de comidas para llevar; servicios de restauración (alimentación) y catering para eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones; servicios de restaurantes y de catering; suministro de alimentos y bebidas; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; preparación de alimentos; servicios de preparación de alimentos..

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.

Conexidad competitiva entre las clases 29 y 33 solicitadas frente a la clase 43 hallada de oficio

Razonabilidad:

Vistas las coberturas de los signos confrontados, se encuentra entre estas una conexión estrecha que lleva a un riesgo de confusión, pues identifican productos y servicios que están razonablemente vinculados dentro del mercado, siendo este uno de los tres criterios sustanciales esgrimidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para establecer una conexidad competitiva.

Respecto de los productos “charcutería” de la clase 29 y “vinos” de la clase 33 pretendidos por el signo solicitado, frente a los servicios “Preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir en locales de venta minorista; preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir in situ o para llevar; servicio de comidas y bebidas en locales de venta minorista y de comidas para llevar; servicios de restauración (alimentación) y catering para eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones; servicios de restaurantes y de catering; suministro”

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

de alimentos y bebidas; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; preparación de alimentos; servicios de preparación de alimentos.” identificados en la clase 43 por la marca hallada de oficio, esta Dirección observa que existe conexidad competitiva por razonabilidad.

Los productos confrontados guardan una relación estrecha con los servicios de restaurantes, catering, preparación y suministro de alimentos y bebidas identificados por el antecedente hallado de oficio, toda vez que constituyen productos directamente vinculados con la prestación de dichos servicios gastronómicos. Así, resulta razonable considerar que una misma empresa dedicada a la explotación de restaurantes, servicios de catering o preparación de alimentos y bebidas, también participe en la comercialización de productos alimenticios y bebidas alcohólicas bajo una misma marca.

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad es cumplido por las marcas en comento.

La decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los distintos actores en el mercado, evitando, por un lado, que el consumidor asocie un producto o servicio a un mismo origen empresarial cuando ello falte a la verdad y, a su vez, frente a los empresarios, prohibiendo que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

“La doctrina advierte que 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”¹⁷.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes *“para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios”¹⁸.*

Por todo lo anterior, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que genera una confusión en el público consumidor, por lo que no es posible el permitir la coexistencia.

Identidad entre los servicios de la clase 43 solicitada y la clase 43 hallada de oficio

Identidad: En relación con los **“servicios de restaurantes”** pretendidos por el signo solicitado en la clase 43, esta Dirección observa que existe identidad frente a los servicios identificados por el antecedente hallado de oficio en la misma clase, particularmente respecto de **“servicios de restaurantes”**, “servicios de preparación de alimentos” y demás servicios relacionados con restauración y suministro de alimentos y bebidas.

En efecto, los servicios confrontados coinciden directamente en su naturaleza, finalidad y objeto comercial, toda vez que todos se encuentran dirigidos a la preparación, oferta y suministro de alimentos y bebidas al consumidor final. Asimismo, comparten idénticos canales de prestación, establecimientos de atención y público consumidor.

¹⁷ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

¹⁸ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

Por consiguiente, esta Oficina concluye que entre los servicios identificados por el signo solicitado y aquellos amparados por el antecedente hallado de oficio existe identidad competitiva.

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, porque el ordenamiento protege tanto a los consumidores a elegir libremente y sin distorsiones en los productos y servicios ofrecidos en el mercado y así mismo salvaguardar los derechos del titular del signo previamente registrado.

Conclusión

Por lo tanto, el signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **H Y R DISTRIBUCIONES S.A.S.**, respecto de la Clase 29 solicitada.

ARTÍCULO 2: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **H Y R DISTRIBUCIONES S.A.S.**, respecto de la Clase 33 solicitada.

ARTÍCULO 3: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **H Y R DISTRIBUCIONES S.A.S.**, respecto de la Clase 43 solicitada.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **COMPÁ SAPORI ITALIANI** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁹, solicitada por **ITALIA GASTRONOMICA SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Negar el registro de la Marca **COMPÁ SAPORI ITALIANI** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza²⁰, solicitada por **ITALIA GASTRONOMICA SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6: Negar el registro de la Marca **COMPÁ SAPORI ITALIANI** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza²¹, solicitada por **ITALIA GASTRONOMICA SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 7: Notificar a **ITALIA GASTRONOMICA SAS**, solicitante del registro, y a **H Y R DISTRIBUCIONES 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.

¹⁹ **29:** Charcutería.

²⁰ **33:** Vinos.

²¹ **43:** Servicios de restaurantes.

Resolución N° 36845

Ref. Expediente N° SD2025/0004193

ARTÍCULO 8: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS