



Superintendencia de
Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 37038

Ref. Expediente N° SD2025/0090365

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 5 de septiembre de 2025, **FRISBY S.A. BIC**, solicitó el registro de la Marca **FRIS** (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 32, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1087, **SM FOODS COMPANY SAS** presentó oposición frente a las clases 32, 35 y 43 con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

(...) El registro de la marca solicitada “FRIS” (mixta) se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad citada, toda vez que:

(i) La marca solicitada es similar a la marca del Opositor “FRISCH” (mixta), registrada en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza mediante la Resolución No. 36889 del veintinueve (29) de mayo de 2018 y por lo tanto confundible des los puntos de vista ortográfico y fonético;

(ii) El elemento nominativo prevalece en razón que la palabra FRIS es la que genera mayor impacto en el consumidor;

(iii) El signo FRIS es semejante ortográfica, fonética y conceptualmente a la marca del Opositor, por lo tanto, no se permite su coexistencia en el mercado.

(iv) Se configura la conexidad competitiva entre las marcas, toda vez que se cumple con los presupuestos para acreditar una vinculación competitiva entre las mismas en el mercado, principalmente porque un consumidor promedio podrá inferir que los productos y servicios de ambas marcas provienen de un

¹ **32:** Bebidas no alcohólicas; bebidas refrescantes sin alcohol; aguas minerales; aguas saborizadas; gaseosas; bebidas energéticas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; bebidas a base de jugo de frutas; bebidas no alcohólicas que contienen jugos de frutas; jugos de frutas [bebidas]; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; leche malteada en cuanto siropes para bebidas; limonadas; sorbetes [bebidas]; smoothies [bebidas de frutas, en las que predomina la frutas]; bebidas con sabor a té.

35: Servicios de asistencia, dirección y administración de negocios; gestión empresarial de restaurantes; servicios de venta al por menor y al por mayor de alimentos y bebidas; servicios de pedidos en línea en el ámbito de la venta y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; servicios prestados por un franquiciador, en concreto asistencia en el funcionamiento o gestión de empresas industriales o comerciales; servicios de asistencia relacionados con el establecimiento de franquicias; asistencia de comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; administración de asuntos comerciales en materia de franquicias; administración de asuntos de negocios de franquicias; asistencia en la gestión de negocios comerciales franquiciados; consultoría comercial relacionada con las franquicias; gestión comercial en relación con franquicias; servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento de franquicias; servicios de ayuda en la organización y explotación de negocios; organización de programas de fidelización de clientes con fines comerciales, promociones o publicitarios; gestión empresarial de tiendas; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros; información, asesoramiento y consultoría relacionados con los servicios mencionados.

43: Servicios de restauración (alimentación); servicios de preparación de alimentos y bebidas; servicios de suministro de alimentos y bebidas; servicios de restaurante y de restaurante de comida para llevar; servicios de restaurante de comida rápida; restaurantes de autoservicio; servicios de restaurante de comida para llevar con entrega de alimentos a domicilio; suministro de información, incluso en línea o a través de aplicaciones móviles, sobre servicios de suministro de alimentos y bebidas; servicios de chefs de cocina a domicilio; servicios de información y asesoramiento en materia de preparación de comidas; servicios de bares; servicios de cafeterías; servicios de catering; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de restauración móvil; servicios de restauración (alimentación) y catering para eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones; servicios de hostelería y restauración; servicios de consultoría en materia de restauración [comidas y bebidas]; servicios de restauración en concesión; servicios de restauración para centros educativos; suministro de información, incluso en línea o a través de aplicaciones móviles, sobre servicios de suministro de alimentos y bebidas.



Ref. Expediente N° SD2025/0090365

mismo origen empresarial.

(...) En este contexto, la ausencia de suficiente diferenciación del signo “FRIS” (mixta) frente a la marca del Opositor previamente registrada “FRISCH” (mixta), constituye una circunstancia objetiva que compromete integralmente la función distintiva de la marca como identificador exclusivo del origen empresarial de un negocio en el mercado.

(...) En el plano ortográfico, de conformidad con lo definido por el TJCA, se puede evidenciar que el elemento nominativo de la marca del solicitante es claramente semejante a la marca registrada por el Opositor, por cuanto ambas presentan una estructura morfológica muy cercana, comparten las letras iniciales “fris”. Esto puede inducir a error o confusión en la mente del consumidor promedio, quien difícilmente distinguirá los signos con rapidez en un entorno comercial habitual.

(...) Ambos signos en conflicto inician con la secuencia “FRIS”, lo que resulta ortográficamente similar. Esta proximidad en la construcción y disposición de los elementos ortográficos maximiza la posibilidad de que el consumidor promedio perciba erróneamente que se trata de variantes o marcas que provienen de un mismo origen empresarial, como se muestra a continuación:

Marcas	1	2	3	4	5	6
Marca solicitada	F	R	I	S		
Marca registrada	F	R	I	S	C	H

La única diferencia es la adición de “CH” al final de “FRISCH”, las letras “FRIS” de la marca del Opositor no es suficiente para deshacer del conflicto la similitud denominativa que existe entre las marcas, especialmente si, según lo dispuesto por el TJCA, se realiza y considera el análisis global de las marcas, tal como las percibiría un consumidor promedio en un tráfico comercial normal. Este cotejo se realiza más que nada entre las semejanzas que existen entre los signos que tienen la mayor potencialidad de generar confusión en el mercado.

En consecuencia, se puede concluir que, desde el punto de vista ortográfico, la marca del solicitante reproduce parcialmente la estructura de la marca registrada, lo que vulnera la función distintiva de las marcas y configura un riesgo de asociación en el público consumidor.

(...) “FRIS” se pronuncia /fris/; “FRISCH” se pronuncia /frisch/. El segmento inicial /fris/ es idéntico y la consonante final /f/ (CH) se percibe como una ligera extensión que, en el contexto de la oralidad comercial, no elimina la similitud.

(...) Aun cuando el consumidor promedio logre distinguir las marcas en conflicto en términos ortográficos o fonéticos, las altas similitudes entre los elementos denominativos, la carga conceptual que comparten y la relación que existe en los productos y servicios que identifican, pueden inducirlo a creer que ambas marcas provienen del mismo origen empresarial o que están vinculadas a través de algún tipo de relación económica.

(...) Así, un consumidor promedio podría asociar el producto de “FRIS” con la oferta comercial que tiene “FRISCH”, considerando que se trata de una extensión de línea o un producto fabricado por la misma empresa. Esta situación es especialmente probable si se considera la alta semejanza fonética, ortográfica y conceptual entre ambos signos, como hemos expuesto en esta oposición.

(...) En este caso, tanto los productos alimenticios de la clase 35 como los servicios de restauración de la clase 43 y los productos de bebidas de la clase

Ref. Expediente N° SD2025/0090365

32 están dirigidos a un público masivo, sin segmentación técnica o profesional. Se trata de bienes y servicios de consumo cotidiano, adquiridos con frecuencia en contextos informales, de forma rápida y muchas veces impulsiva, como tiendas de barrio, supermercados, establecimientos de comida rápida, domicilios o plataformas digitales.

El consumidor promedio de estos productos y servicios no despliega un alto nivel de análisis o comparación al momento de tomar decisiones de compra, especialmente cuando los signos presentan elementos fonéticos y gráficos similares, como ocurre con “FRIS” y “FRISCH”.

En consecuencia, resulta plenamente previsible que un consumidor expuesto a ambos signos, en entornos de consumo habituales, confunda su origen empresarial o presuma equivocadamente que existe una relación económica entre ellos, dada la semejanza en sus denominaciones, su identidad conceptual y la complementariedad entre los bienes y servicios que distinguen.

(...) Si bien la marca registrada distingue servicios de la clase 35, como comercialización de productos cárnicos, y la marca solicitada pretende distinguir productos de la clase 32, 35 y 43, se configura la relación entre las mismas por los siguientes motivos:

- *Complementariedad. Los productos que distingue la marca “FRISCH” (productos) son comúnmente ofrecidos o vendidos dentro de los servicios que ampara la marca “FRIS”, como acompañamientos o productos para llevar. Es práctica habitual que establecimientos de comidas rápidas y restaurantes ofrezcan snacks empacados como parte de su portafolio de ventas, en mostradores, domicilios, combos o vitrinas de autoservicio.*
- *Intercambiabilidad. El consumidor podría razonablemente inferir que un producto como “FRIS” es elaborado, promovido o distribuido por el mismo titular de la marca “FRISCH”, en tanto ambos se insertan en la misma categoría general de alimentos preparados o listos para el consumo, lo cual se refuerza por la similitud de sus signos distintivos.*
- *Razonabilidad. En el tráfico comercial actual es completamente razonable que una empresa que presta servicios de restauración o cafetería también comercialice productos empacados bajo marcas similares o derivadas, con el fin de ampliar su presencia en canales minoristas o digitales. Esto convierte en factible la idea de que “FRIS” es un producto que hace parte del portafolio de marca de “FRISCH”.*

Que dentro del término concedido para tal efecto, **FRISBY S.A. BIC**, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) De manera preliminar, resulta indispensable destacar que FRISBY S.A. BIC ya es titular de derechos adquiridos sobre la marca FRIS, concedida para distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicho registro fue otorgado por esta Superintendencia con posterioridad al registro de la marca FRISCH, hoy invocada por el opositor, y en un escenario en el que los productos identificados por la marca FRIS (clases 29 y 30) guardan una relación incluso más estrecha con los “servicios de comercialización de productos cárnicos y sus derivados” distinguidos por FRISCH en la clase 35, que aquella que se predica en el presente trámite.

Así, al conceder el registro de la marca FRIS, la SIC ya tuvo oportunidad de examinar la coexistencia entre ambos signos dentro del segmento de alimentos

Ref. Expediente N° SD2025/0090365

y servicios relacionados con éstos, concluyendo implícitamente que no se configuraba riesgo de confusión ni de asociación. Este antecedente administrativo resulta relevante y perseguir una posición contraria, no es coherente con el principio de seguridad jurídica.

Adicionalmente, debe resaltarse que la marca FRIS (SD2018/0023664), titularidad de la solicitante, ha coexistido de manera pacífica, continua y pública desde al menos el año 2020 con la marca FRISCH, sin que se haya acreditado confusión efectiva en el mercado ni afectación alguna a la función distintiva de esta última. Y no ha sido únicamente esta marca, sino que toda la familia de marcas de FRISBY que incorporan en diversos signos la partícula “FRIS”.

(...) La coexistencia real y prolongada constituye un indicador objetivo de que el consumidor es plenamente capaz de diferenciar los signos y de identificar correctamente su origen empresarial, lo cual debilita sustancialmente la tesis de riesgo de confusión o asociación sostenida por el opositor.

(...) La presente solicitud de registro de la marca FRIS en las clases 32, 35 y 43 no puede analizarse como un signo aislado o completamente nuevo, sino como la extensión natural de un derecho marcario ya adquirido y válidamente ejercido por FRISBY S.A. BIC dentro de su portafolio distintivo.

En efecto, la marca FRIS ha coexistido pacífica, continua y públicamente desde el año 2020 con la marca FRISCH, sin que se haya probado:

- confusión efectiva en el mercado,*
- error sobre el origen empresarial,*
- ni afectación alguna a la función distintiva de la marca del opositor.*

(...) FRISBY S.A. BIC es titular de una familia de marcas claramente consolidada cuyo elemento común y distintivo es la partícula “FRIS”, utilizada de manera consistente, sistemática y reiterada para identificar productos y servicios en diversas clases de la Clasificación Internacional de Niza.

(...) La existencia de esta familia de marcas demuestra que el consumidor colombiano asocia de manera inmediata la partícula “FRIS” con FRISBY, lo cual refuerza la función distintiva del signo solicitado y excluye la posibilidad de que dicho elemento sea percibido como indicativo del origen empresarial del opositor.

(...) Por tanto, lejos de generar riesgo de confusión o de asociación con la marca FRISCH, la denominación FRIS refuerza una asociación legítima, consistente y reconocible con el origen empresarial FRISBY S.A. BIC, circunstancia que desvirtúa la causal de irregistrabilidad invocada por el opositor.

(...) Aceptar la tesis del opositor implicaría desconocer:

- los derechos previamente concedidos,*
- la práctica administrativa consistente de la SIC,*
- y la realidad del mercado, en el que ambas marcas han coexistido sin inconvenientes.*

(...) Si bien ambos signos comparten una secuencia inicial de letras, lo cierto es que:

- FRIS es un signo breve, de estructura cerrada y distintiva, que coincide plenamente con un elemento característico del portafolio marcario de FRISBY.*
- FRISCH incorpora una terminación adicional (“CH”) que modifica de manera perceptible la composición gráfica, fonética y conceptual del signo.*

Ref. Expediente N° SD2025/0090365

(...) En efecto, la evaluación del caso concreto demuestra que no se configuran los presupuestos exigidos por la citada causal, tal como se sintetiza a continuación.

Requisito legal	Resultado del análisis	Conclusión
Identidad o semejanza relevante entre los signos	Los signos FRIS y FRISCH presentan diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales perceptibles, apreciados desde la impresión de conjunto	No se configura identidad ni semejanza relevante
Riesgo real de confusión	El consumidor medio puede diferenciar los signos, como lo demuestra la coexistencia pacífica desde 2020	No existe riesgo de confusión
Riesgo de asociación	El consumidor no percibe vínculo económico alguno entre los titulares, dada la familia de marcas FRISBY y su posicionamiento	No existe riesgo de asociación

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

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. (...)"



Ref. Expediente N° SD2025/0090365

servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	FRISCH	SM FOODS COMPANY SAS	SD2016/0014391	10	35	Marca	Registrada	17 jul. 2028

Facultad oficiosa de la Administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irreregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irreregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

“1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

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

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

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

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

⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

Ref. Expediente N° SD2025/0090365

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de la misma no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada, trayendo de oficio las causales de irregistrabilidad que considere relevantes.

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	FRIZZ	QUALA INC	SD2019/0087779	11	32	Marca	Registrada	04 ago. 2030
Tridimensional mixta	FRIZZ	QUALA INC	SD2021/0069839	11	32	Marca	Registrada	16 nov. 2032
Tridimensional mixta	FRIZZ	QUALA INC	SD2021/0109906	11	32	Marca	Registrada	20 abr. 2033
Mixta	FRIZ	CARLA FOLLADOR HINESTROZA	SD2016/0054581	10	43	Marca	Registrada	07 nov. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
FRIS	

Antecedentes	
	

Ref. Expediente N° SD2025/0090365



Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”⁵

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.

⁵ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0090365

- 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 (...)*⁶

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁷ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento denominativo, 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.**⁸

Análisis comparativo

El signo solicitado es de naturaleza nominativa simple, conformado por la expresión **FRIS**. El signo opositor es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por la expresión **FRISCH**, en una tipografía especial, dispuesta dentro de un óvalo en doble contorno. Por su parte los signos antecedentes son de naturaleza mixta y tridimensional mixta. los primeros conformados por las expresiones **FRIZZ y FRIZ**, en tipografía especial, el segundo rodeado por una circunferencia y dispuesta dentro de un recuadro. y los tridimensionales mixtos consistentes en la forma de unas botellas para contener bebidas, acompañados por la expresión **FRIZZ** en una tipografía particular.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce parte importante de la estructura gramatical de los signos antecedentes, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad. Lo anterior por cuanto desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁷ “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”.

⁸ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0090365

Como se mencionó párrafos atrás, el signo solicitado tan solo se encuentra conformado por la expresión FRIS. Y si bien los signos antecedentes son de naturaleza mixta y tridimensional, se rescata en ellos la denominación que los acompaña, al ser esta la que utiliza el consumidor para efectos de solicitar los productos o utilizar los servicios ofrecidos en el mercado. Es así como al comparar la expresión FRIS frente a los términos FRISCH, FRIZZ y FRIZ es posible evidenciar que la estructura gramatical del signo solicitado se encuentra inmersa en los signos antecedentes, compartiendo todos ellos la misma extensión: una sílaba, la misma raíz FRI, y el uso de letras finales que, pese a que varían nominalmente, producen una percepción sonora semejante en grado de confusión, como sucede con el uso de las letras S / ZZ / Z / SCH, está última si bien presenta una letra adicional: CH, será difícilmente pronunciada por el consumidor, de manera tal que los elementos sonoros utilizados en todos estos casos generan una evidente confusión.

Por lo tanto, examinadas las marcas de forma sucesiva y no simultánea, la mínima variación que presentan resulta difícilmente perceptible, por lo que el consumidor no estará en disposición de diferenciar los signos de llegar a encontrarlos en el mercado.

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. En ese orden de ideas, es probable que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas las confunda entre sí o asuma que la marca solicitada es una variación de los signos previamente registrados, en especial frente a las marcas tridimensionales, puesto que, sin desconocer la importancia de su especial forma, utilizan la denominación como un refuerzo de su origen empresarial, el cual también debe ser de especial protección en casos como el que se analiza.

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:

32: Bebidas no alcohólicas; bebidas refrescantes sin alcohol; aguas minerales; aguas saborizadas; gaseosas; bebidas energéticas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; bebidas a base de jugo de frutas; bebidas no alcohólicas que contienen jugos de frutas; jugos de frutas [bebidas]; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; leche malteada en cuanto siropes para bebidas; limonadas; sorbetes [bebidas]; smoothies [bebidas de frutas, en las que predomina la frutas]; bebidas con sabor a té.

35: Servicios de asistencia, dirección y administración de negocios; gestión empresarial de restaurantes; servicios de venta al por menor y al por mayor de alimentos y bebidas; servicios de pedidos en línea en el ámbito de la venta y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; servicios prestados por un franquiciador, en concreto asistencia en el funcionamiento o gestión de empresas industriales o comerciales; servicios de asistencia relacionados con el establecimiento de franquicias; asistencia de comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; administración de asuntos comerciales en materia de franquicias; administración de asuntos de negocios de franquicias; asistencia en la gestión de negocios comerciales franquiciados; consultoría comercial relacionada con las franquicias; gestión comercial en relación con franquicias; servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento de franquicias; servicios de ayuda en la organización y explotación de negocios; organización de programas de fidelización de clientes con fines comerciales, promocionales o publicitarios;

Ref. Expediente N° SD2025/0090365

gestión empresarial de tiendas; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros; información, asesoramiento y consultoría relacionados con los servicios mencionados.

43: Servicios de restauración (alimentación); servicios de preparación de alimentos y bebidas; servicios de suministro de alimentos y bebidas; servicios de restaurante y de restaurante de comida para llevar; servicios de restaurante de comida rápida; restaurantes de autoservicio; servicios de restaurante de comida para llevar con entrega de alimentos a domicilio; suministro de información, incluso en línea o a través de aplicaciones móviles, sobre servicios de suministro de alimentos y bebidas; servicios de chefs de cocina a domicilio; servicios de información y asesoramiento en materia de preparación de comidas; servicios de bares; servicios de cafeterías; servicios de catering; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de restauración móvil; servicios de restauración (alimentación) y catering para eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones; servicios de hostelería y restauración; servicios de consultoría en materia de restauración [comidas y bebidas]; servicios de restauración en concesión; servicios de restauración para centros educativos; suministro de información, incluso en línea o a través de aplicaciones móviles, sobre servicios de suministro de alimentos y bebidas.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Producto y servicios
-------------	----------------------

Marca opositora:

SD2016/0014391	(35): Comercialización, distribución, compra y venta de productos cárnicos y sus derivados. Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.
-----------------------	--

Relación entre servicios de la clase 35

En relación a la clase 35 solicitada, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 35° Internacional y los que distingue la marca registrada en la **clase 35°** Internacional, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los servicios relacionados, al coincidir en la venta de alimentos (género), entre los cuales se encuentran los productos cárnicos (especie); además de hacer referencia en ambos casos a la administración, gestión de negocios y publicidad.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los servicios que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los servicios identificados por los mismos.

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

Relación entre los productos y servicios de las clases 32 y 43 solicitados y los servicios de la clase 35

Ref. Expediente N° SD2025/0090365

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 y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

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. (...)”⁹.

Al analizar la cobertura de los signos en conflicto, esta Dirección encuentra que pese a que en el presente caso se ubica en diferentes clases del nomenclador internacional, son competitiva y razonablemente conexos.

Lo anterior, toda vez que de acuerdo a la realidad del mercado, es cada vez más frecuente que el empresario que se desempeña en una actividad específica dentro del sector alimenticio, decida ampliar su portafolio de negocios e incursione en secciones análogas que contribuyan a su esquema empresarial, en donde los servicios de venta de productos cárnicos y sus derivados de la clase 35 pueden relacionarse con las bebidas de la clase 32 y los restaurantes de la clase 43, al integrarse con una finalidad común de provisión de alimentos y bebidas al consumidor.

El hecho de pertenecer al mismo sector alimenticio y buscar que el consumidor adquiriera alimentos y bebidas para su consumo puede llevar a los consumidores a percibir dichos productos y servicios como una extensión natural unos de otros, reforzando la idea de que todos pueden provenir del mismo proveedor o estar relacionados en el mercado.

Además, quien comercializa un tipo de productos alimenticios, como los cárnicos y sus derivados, normalmente ofrece otro tipo de productos para el consumo, como son las bebidas de la clase 32, con el fin de aprovechar una misma infraestructura empresarial. E incluso, contar con restaurantes propios donde se vendan los mismos productos ya preparados, generando la idea de que se trata de productos y servicios que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaria de los signos ya registrados o una nueva línea de productos y servicios de la empresa titular de la marca.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos y servicios que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos y servicios del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Marcas antecedentes:

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0090365

SD2019/0087779 (32): Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; gaseosas.

SD2021/0069839 (32): Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; gaseosas.

SD2021/0109906 (32): Bebidas carbonatadas con sabor a frutas; bebidas desalcoholizadas; bebidas gaseosas sin alcohol; bebidas sin alcohol.

Relación entre servicios de la clase 32:

En relación a la clase 32 solicitada, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 32° Internacional y los que distinguen las marcas registradas en la **clase 32°** Internacional, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los productos relacionados, al coincidir en la identificación de bebidas no alcohólicas.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

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

SD2016/0054581 (43): Heladerías.

Relación entre servicios de la clase 43

En relación a la clase 43 solicitada, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 43° Internacional y los que distingue la marca registrada en la **clase 43°** Internacional, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los servicios relacionados, al coincidir en servicios de restauración (género), entre los cuales se encuentran las heladerías (especie).

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los servicios que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los servicios identificados por los mismos.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0090365

Consideraciones finales

En relación con el argumento del solicitante en virtud del cual tiene derechos adquiridos sobre la expresión por cuanto tiene la marca registrada para identificar productos de la clase 29 y 30, así como de una familia de marcas, debemos recordar que el hecho de que el solicitante, tenga registrada su marca, en clases diferentes a la analizada, no es presupuesto para acceder al registro en otra clase del nomenclador internacional, toda vez que el signo a registrar debe cumplir con los presupuestos de registrabilidad exigidos por la norma comunitaria, presupuesto que no se da en este caso.

Incluso, revisando su familia de marcas, es posible evidenciar que todas las marcas tienen elementos adicionales a la simple expresión FRIS cuyo registro se solicita, que en conjunto las dota de distintividad tanto intrínseca como extrínseca, situación que no se presenta en este caso, en el cual existe registros previos que, al resultar confundibles con el signo solicitado, deben ser objeto de protección.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **SM FOODS COMPANY SAS.**, frente a la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 2: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **SM FOODS COMPANY SAS.**, frente a la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 3: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **SM FOODS COMPANY SAS.**, frente a la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **FRIS** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰, solicitada por **FRISBY S.A. BIC**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Negar el registro de la Marca **FRIS** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹¹, solicitada por **FRISBY S.A. BIC**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6: Negar el registro de la Marca **FRIS** (Nominativa) para distinguir servicios

¹⁰ **32:** Bebidas no alcohólicas; bebidas refrescantes sin alcohol; aguas minerales; aguas saborizadas; gaseosas; bebidas energéticas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; bebidas a base de jugo de frutas; bebidas no alcohólicas que contienen jugos de frutas; jugos de frutas [bebidas]; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; leche malteada en cuanto siropes para bebidas; limonadas; sorbetes [bebidas]; smoothies [bebidas de frutas, en las que predomina la frutas]; bebidas con sabor a té.

¹¹ **35:** Servicios de asistencia, dirección y administración de negocios; gestión empresarial de restaurantes; servicios de venta al por menor y al por mayor de alimentos y bebidas; servicios de pedidos en línea en el ámbito de la venta y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; servicios prestados por un franquiciador, en concreto asistencia en el funcionamiento o gestión de empresas industriales o comerciales; servicios de asistencia relacionados con el establecimiento de franquicias; asistencia de comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; administración de asuntos comerciales en materia de franquicias; administración de asuntos de negocios de franquicias; asistencia en la gestión de negocios comerciales franquiciados; consultoría comercial relacionada con las franquicias; gestión comercial en relación con franquicias; servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento de franquicias; servicios de ayuda en la organización y explotación de negocios; organización de programas de fidelización de clientes con fines comerciales, promocionales o publicitarios; gestión empresarial de tiendas; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros; información, asesoramiento y consultoría relacionados con los servicios mencionados.

Ref. Expediente N° SD2025/0090365

comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹², solicitada por **FRISBY S.A. BIC**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 7: Notificar a **FRISBY S.A. BIC**, solicitante del registro y a **SM FOODS COMPANY SAS** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 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

¹² **43:** Servicios de restauración (alimentación); servicios de preparación de alimentos y bebidas; servicios de suministro de alimentos y bebidas; servicios de restaurante y de restaurante de comida para llevar; servicios de restaurante de comida rápida; restaurantes de autoservicio; servicios de restaurante de comida para llevar con entrega de alimentos a domicilio; suministro de información, incluso en línea o a través de aplicaciones móviles, sobre servicios de suministro de alimentos y bebidas; servicios de chefs de cocina a domicilio; servicios de información y asesoramiento en materia de preparación de comidas; servicios de bares; servicios de cafeterías; servicios de catering; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de restauración móvil; servicios de restauración (alimentación) y catering para eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones; servicios de hostelería y restauración; servicios de consultoría en materia de restauración [comidas y bebidas]; servicios de restauración en concesión; servicios de restauración para centros educativos; suministro de información, incluso en línea o a través de aplicaciones móviles, sobre servicios de suministro de alimentos y bebidas.