

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 40305

Ref. Expediente N° SD2025/0014471

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 20 de febrero de 2025, la señora **ANGELICA MONTERO BAUTISTA**, solicitó el registro de la Marca **MISIA RAMONA** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061 del 17 de marzo de 2025, la sociedad **FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI S.A.** presentó oposición contra las clases 30 y 43 Internacional con fundamento en lo dispuesto 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:

“(…)

II. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

VENTOLINI es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de Colombia, a la que le asiste el derecho de presentar oposición, como titular de los signos distintivos debidamente registrados en el territorio nacional, y señalados en el Numeral 1 del acápite de los Hechos, y con fundamento en lo siguiente:

1. IRREGISTRABILIDAD POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 136 LITERAL A)

(…)

Al respecto, reiteramos que la solicitud de la marca MISIA RAMONA, se encuadra en cada uno de los elementos exigidos por el literal a) del Artículo 136 para declarar la irreregistrabilidad de un signo:

1. Identidad o Semejanza: existe alta similitud entre los signos que se confrontan desde el aspecto gramatical, fonético, e ideológico, puesto que la solicitud del signo MISIA RAMONA, reproduce en su conjunto marcario el vocablo principal de las marcas previamente registradas por VENTOLINI.

2. Marcas registradas previamente: las marcas en titularidad de VENTOLINI, que contienen el vocablo “RAMONA,” están actualmente registradas, tal y como se puede ratificar en lo señalado en el Numeral 1 del acápite de Hechos, cuya información fue extraída de la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en Adelante “SIC”.

¹ **Clase 30:** Bases de empanadas; empanadas; empanadas a base de confits de pato; empanadas a base de magrets de pato; empanadas de camarones; empanadas de carne; empanadas de carne de ave; empanadas de carne de ave o caza; empanadas de carne de ave [pasteles de carne de ave]; empanadas de carne de ave y carne de caza; empanadas de carne de ave y de caza; empanadas de carne de caza; empanadas de carne [pasteles de carne]; empanadas de carne picada; empanadas de carne [potpies]; empanadas de cerdo; empanadas de chanco; empanadas de fruta picada y especias; empanadas de fruta picada y especias [mincemeat]; empanadas de gambas; empanadas de huevo; empanadas de pizza; empanadas de pollo; empanadas de queso; empanadas de verduras; empanadas de yogur congeladas; empanadas dulces; empanadas frescas; empanadas que contienen aves de corral; empanadas rellenas; masa para empanadas; pasteles de carne de ave [empanadas de carne de ave]; pasteles de carne [empanadas de carne]; samosas [empanadas].

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.



Ref. Expediente N° SD2025/0014471

3. *Productos: la marca previamente registrada, identifica productos en la Clase 30; clase idéntica de la marca solicitada, MISIA RAMONA, como se argumentará en el desarrollo del presente escrito.*

La doctrina y jurisprudencia en diversas ocasiones han determinado como se debe realizar el cotejo marcario. Dentro de las consideraciones aplicables, destacamos la siguiente:

(...)

Por lo tanto, el elemento predominante en los signos en pugna es el denominativo. En ese sentido, y a fin de determinar la irregistrabilidad de la marca MISIA RAMONA, y la alta similitud gramatical, fonética, conceptual, respecto a las marcas de titularidad de VENTOLINI, corresponde realizar los cotejos marcarios para corroborar las similitudes existentes entre los signos en mención; y, por lo tanto, demostrar la carencia de distintividad de la marca solicitada para registro de conformidad con los criterios señalados por el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial 115 de 2020:

(...)

A. Aspecto gramatical y fonético.

MARCA SOLICITADA	MARCAS REGISTRADAS
MISIA RAMONA	DOÑA RAMONA DOÑA RAMONA PASTELERÍA ARTESANAL

Por su parte, y como se demuestra en la comparación anterior, las expresiones comparten la misma sílaba tónica, y su coincidencia entre vocales y consonantes es alta, respecto a todo su conjunto marcario.

(...)

En el presente caso, la similitud conceptual entre DOÑA RAMONA y MISIA RAMONA resulta absolutamente evidente y relevante para efectos de confundibilidad. Ambos signos no sólo comparten un elemento nominativo idéntico —RAMONA—, sino que además utilizan expresiones que, de acuerdo con la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, son equivalentes en su significado y función honorífica.

La Real Academia Española define “DOÑA,” como “tratamiento de respeto que se antepone al nombre propio de una mujer”, y a su vez, la Asociación de Academias de la Lengua Española define “MISIA,” como “señora”. De esta manera, resulta indiscutible que, en el entendimiento del consumidor hispanohablante, particularmente en contextos latinoamericanos como el colombiano, ambos términos evocan la misma representación mental: una mujer respetable, de trato cercano, a quien se le confiere un reconocimiento social o afectivo.

Esta coincidencia conceptual genera en el consumidor una percepción inmediata de asociación. El consumidor promedio, enfrentado a los signos DOÑA RAMONA y MISIA RAMONA, no percibirá una diferencia conceptual relevante entre ellos. Muy por el contrario, el consumidor interpretará que ambos signos hacen referencia a una misma identidad comercial o, al menos, a entidades vinculadas. En este sentido, la evocación de la misma idea —una mujer adulta respetable denominada RAMONA— desde dos expresiones lingüísticamente equivalentes, Doña y Misiá, impide que el consumidor realice un análisis distintivo eficaz.



Ref. Expediente N° SD2025/0014471

La falta de diferenciación ideológica o conceptual entre los signos, sumada a la identidad en el elemento denominativo principal, Ramona, agrava el riesgo de confusión indirecta y de asociación en el mercado.

En efecto, el consumidor podría erróneamente creer que los productos o servicios identificados con la marca MISIA RAMONA tienen el mismo origen empresarial que los identificados con la marca previamente registrada DOÑA RAMONA, o al menos que existe una vinculación económica o jurídica entre sus titulares.

El análisis realizado de manera precedente confirma que, de conformidad con las reglas de cotejo marcario, la alta similitud entre ambos signos inducirá en error al consumidor, quien, al analizarlas, no encontrará una diferenciación clara y diáfana entre ellas.

Por lo anterior, debe concluirse que el signo MISIA RAMONA se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el Artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al generar un riesgo real de confusión y asociación, por lo cual no debe accederse a su registro.

C. Relación de productos y conexión competitiva

(...)

Como se puede observar, los signos en pugna identifican productos y servicios relacionados con la alimentación humana. De este hecho se deriva conexión competitiva entre las clases en mención, a saber, 30 y 43, ya que, aunque uno protege productos alimenticios y el otro servicios de alimentos y hospedaje, ambos comparten canales de comercialización, estarán dirigidos a los mismos usuarios y consumidores y utilizarán los mismos medios de publicidad y promoción; y, por lo tanto, se producirá confusión indirecta, de tal forma que el consumidor sería inducido a error, viciando de esa manera su consentimiento y poniendo en detrimento los Derechos de Propiedad Industrial de nuestro poderdante.

Por su parte, para el consumidor existirá similitud entre los productos y servicios si estos tienen una misma finalidad, son de la misma industria o afín, o si su aplicación práctica o utilización normal es similar o circulan en el mismo mercado.

(...)

De conformidad con lo anterior, y para el caso de estudio, la ocasión, necesidad y hábitos de consumo que el consumidor tiene para cada uno de estos productos y servicios es similar, en el entendido que van dirigidos a las necesidades básicas de alimentación.

(...)

Para el caso específico, tanto el riesgo de confusión como el de asociación, se manifiestan en el sentido que los consumidores percibirán que los productos y servicios identificados con la marca solicitada MISIA RAMONA, se asocian a los productos comercializados por nuestra representada, dándole a entender que su origen empresarial es el mismo.

Finalmente, se concluye que el signo solicitado se encuentra inmerso en la causal del Artículo 136, literal a), y no es distintivo, y por lo tanto no es apto para registro.

(...)”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la señora **ANGELICA MONTERO**

Ref. Expediente N° SD2025/0014471

BAUTISTA, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(…)

Me opongo a las pretensiones formuladas en el escrito de oposición toda vez que a las mismas no las asiste el derecho invocado, los fundamentos de derecho que respaldan la presunta irregistrabilidad de la marca “MISIA RAMONA” no se adecuan al caso de estudio. Al interior de el escrito de oposición presentado por FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI S.A solicita que el registro de la marca “MISIA RAMONA” sea NEGADO por la presunta identidad entre los signos que se confrontan en aspecto gramatical, fonético e ideológico así como la existencia de una conexión competitiva al estar ambas marcas dentro de la clasificación de Niza (30). Si embargo para el caso en concreto se ha de tener en cuenta que :

1. CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS COMPUESTAS POR NOMBRES PROPIOS-ELEMENTO DE USO COMÚN

La expresión “RAMONA” es un nombre común, que se empleó para construir una marca, motivo por el cual, el caso en concreto deberán revisarse los puntos cruciales que ha manifestado el Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina al respecto del uso de nombres propios en las marcas.

(…)

Es claro que al interior de la industria de alimentos “RAMONA ” es un nombre común que se utiliza recurrentemente, y frente a esto el tribunal de justicia de comunidad andina ha sido enfático y claro al establecer jurisprudencialmente que: LAS PARTÍCULAS DE USO COMÚN QUE CONFORMAN MARCAS NO DEBEN SER CONSIDERADAS A EFECTO DE DETERMINAR SI EXISTE CONFUSIÓN, SIENDO ÉSTA UNA CIRCUNSTANCIA DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE EL COTEJO DE LAS MARCAS DEBE REALIZARSE ATENDIENDO A UNA SIMPLE VISIÓN DE CONJUNTO DE LOS SIGNOS QUE SE ENFRENTAN, DONDE EL TODO PREVALECE SOBRE SUS COMPONENTES.”

(…)

De una simple búsqueda en el Sistema Integrado de Propiedad Intelectual, se pueden encontrar múltiples registros en los que se hace uso de la expresión “RAMONA”, sin que ello haya significado impedimento alguno para el registro de las mismas en el mercado.

(…)

Es claro que al interior de la industria de alimentos “RAMONA ” es un nombre común que se utiliza recurrentemente, y frente a esto el tribunal de justicia de comunidad andina ha sido enfático y claro al establecer jurisprudencialmente que (...)

Obedeciendo a los preceptos previamente citados se deberá evaluar las marcas teniendo en cuenta que además de estar integrada por “RAMONA”, comienzan cada una con un vocablo diferente que impacta en la recordación del consumidor de una manera sustancial “MISIA”/ “DOÑA”, seguido la diferente la secuencia de vocales, la diferencia de la longitud de las palabras, número de sílabas, y raíces. Así mismo se deberá observar de manera integral junto a su aspecto figurativo o grafico- visual, pues cada uno de los signos confrontados cuenta con una identidad visual diferente, la marca solicitada posee grafía específica delgada en mayúscula enmarca la palabra “MISIA RAMONA” dentro de un círculo completo y uno intermitente, mientras que de otro lado se encuentran dos signos previamente registrados el primero con una forma alusiva a una bandera rayas y una grafía cursiva que enmarca “DOÑA RAMONA PASTELERÍA ARTESANAL” y de otro un ovalo que reivindica colores azul y café, con

Ref. Expediente N° SD2025/0014471

una grafía cursiva que enmarca “DOÑA RAMONA PASTELERÍA ARTESANAL”.

Es justo allí donde se puede afirmar sin lugar a duda, que el signo solicitado “MISIA RAMONA” contiene elementos adicionales que permiten su diferenciación con la marca que funda la oposición, y que al ser apreciados por el consumidor en conjunto producen una impresión diferente y, en caso de coexistencia, no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

(...)

2. ANÁLISIS DE LAS EVIDENTES DIFERENCIAS GRÁFICAS DE LAS MARCAS EN CONFLICTO

Desde el criterio gráfico/visual de comparación, tenemos que los signos del cotejo marcario son ambos de tipos mixtos y, a partir de su naturaleza, permiten una diferenciación visual de conformidad con la capacidad distintiva de cada uno.

(...)

Es evidente que existen diferencias sustanciales en la identidad visual de “MISIA RAMONA” y la marca opositora previamente registrada, de un lado la marca solicitada cuenta con una grafía específica delgada en mayúscula que enmarca la palabra “MISIA RAMONA” dentro de un círculo completo y uno intermitente, y de otro lado se encuentran dos imágenes la primera con una forma alusiva a una bandera rayas y una grafía cursiva que enmarca “DOÑA RAMONA PASTELERÍA ARTESANAL” y de otro un ovalo que reivindica colores azul y café, con una grafía cursiva que enmarca “DOÑA RAMONA PASTELERÍA ARTESANAL”

Expuestas las diferencias gráficas que saltan a la luz entre los signos en conflicto, se solicita al examinador que tome estas como un elemento indispensable a la hora de analizar el caso sub examine, toda vez que no es posible predicar un riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto, si se realiza un análisis en conjunto de los elementos que conforman los signos distintivos, el cual no fue tenido en cuenta al radicar la oposición.

(...)

3. EXAMEN DE LAS OSTENSIBLES DIFERENCIAS ORTOGRÁFICAS DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO.

Al referirnos al aspecto ortográfico en el caso concreto, tenemos que la marca pretendida si bien contiene una fracción de la expresión similar a la registradas, se encuentra comprendida por elementos diferenciadores que hacen parte e integridad del elemento nominativo del conjunto marcario, por lo que no basta para afirmar que una y otra son propensas a confundirse y a asociarse.

(...)

- La ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.*
- Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.*
- Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.*
- Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera determinar la relevancia en conjunto.*

Ref. Expediente N° SD2025/0014471

(...)

Es importante recalcar que sé que, la marca solicitada por mi mandante cuenta con un primer elemento diferencial: "misia", lo que implica una clara distinción entre este y el signo previamente registrado, pues este elemento es el que genera más poder de recordación en el público consumidor, sumado a los elementos gráficos adicionales que lo revisten de distintividad suficiente como para que coexistan las marcas en el mercado.

Finalmente, se debe enunciar que sobre el único aspecto en el cual se puede predicar similitud de los signos en conflicto, es en el relativo al uso semejante del vocablo "RAMONA", sin embargo, esto no comporta un impedimento para que los signos coexistan en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que existen múltiples registros marcarios que identifican e incorporan en sus solicitudes de registro la expresión antedicha como se demostró en el apartado precedente.

3. Estudio de las ostensibles diferencias fonéticas de las marcas en conflicto.

Ahora bien, al hablar de semejanza fonética, o sea aquella que resulta de la pronunciación de las palabras y que, por lo general, y en este caso, coincide con la semejanza ortográfica, es evidente que las expresiones comparadas no son exactamente idénticas.

(...)

Así pues, siendo "RAMONA", el único aspecto sobre el cual se puede predicar grado de semejanza, y como ya se mencionó en el apartado anterior, no resulta un fundamento suficiente para que NO puedan coexistir ambas marcas, habida cuenta de tratarse de un elemento débil de la marca previa y de la comprensión de otros elementos que otorgan distintividad a los signos.

4. ANÁLISIS SOBRE LA INEXISTENTE IDENTIDAD CONCEPTUAL DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO.

Al interior del escrito de oposición se sostiene que las marcas "MISIA RAMONA" y "DOÑA RAMONA" adolecen de identidad conceptual, bajo el argumento de que el término "misia" sería equivalente a "señora" y, por tanto, evocaría la misma idea. Esta afirmación carece de sustento técnico y jurídico, por cuanto desconoce los criterios establecidos por la jurisprudencia y por la autoridad marcaria para la interpretación conceptual de los signos.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha reiterado en múltiples decisiones que el análisis de confundibilidad debe realizarse desde la perspectiva del consumidor medio, no especializado, utilizando fuentes objetivas que permitan establecer el significado comúnmente aceptado de los elementos nominativos de una marca. En ese sentido, tanto la SIC como tribunales superiores han recurrido históricamente a la Real Academia Española (RAE) como fuente idónea para la determinación del significado de los términos que componen un signo distintivo.

Consultada la RAE, se establece que el término "misia" tiene únicamente dos acepciones: (1) natural de Misia, una región de Asia Menor, y (2) persona pobre o de aspecto pobre, de uso coloquial en algunas regiones de América del Sur. En ningún caso se registra una acepción que lo vincule o equipare con el término "doña", el cual sí cuenta con un significado inequívoco como tratamiento de respeto, propio de la lengua formal y de uso común en el contexto hispanoamericano. Por tanto, no puede sostenerse que entre "misia" y "doña" exista identidad conceptual, ya que no hay una equivalencia semántica entre los términos.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0014471

En este contexto, resulta especialmente relevante observar el uso real y actual del término “MISIA” en el idioma español, toda vez que la parte opositora sustenta su argumento en una supuesta identidad conceptual con la palabra “SEÑORA”. Sin embargo, esta equivalencia no solo carece de respaldo lingüístico técnico, sino que desconoce la evolución del término en el uso cotidiano.

(...)

5. ANALÍISIS DEL RIESGO DE CONFUSIÓN – CONEXIDAD COMPETITIVA.

En primer lugar, no se configura riesgo de confusión entre los signos enfrentados, ya que desde el punto de vista fonético, conceptual y gráfico, el signo “MISIA RAMONA” presenta elementos suficientes que permiten distinguirlo claramente del signo previamente registrado. La expresión “MISIA” posee una carga cultural particular y un uso lingüístico distintivo, diferente al de la partícula “DOÑA”, que corresponde a una fórmula genérica de tratamiento. Si bien comparten el vocablo “RAMONA”, este corresponde a un nombre propio común, carente de distintividad per se, por lo que no puede ser objeto de apropiación exclusiva en el mercado ni constituir, por sí solo, un punto de contacto susceptible de generar confusión. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la comparación de signos debe hacerse desde la perspectiva de la impresión global que estos generan en el consumidor, considerando que no se confrontan de manera simultánea sino en virtud del recuerdo que el público conserva de ellos. En este caso, dicha impresión permite concluir que los signos evocan orígenes empresariales distintos y generan asociaciones comerciales independientes.

En segundo término, debe resaltarse que no existe conexidad competitiva entre los productos que buscan distinguirse. La marca “MISIA RAMONA” ha sido solicitada para identificar empanadas y productos salados de consumo inmediato, mientras que la marca opositora se encuentra ligada a productos de repostería, pastelería y heladería, que responden a motivaciones y contextos de consumo completamente diferentes.

(...)

Por su parte, la marca “DOÑA RAMONA PASTELERÍA ARTESANAL” está estructurada como un negocio de repostería y heladería, con puntos de venta fijos y experiencia gastronómica presencial, mediante servicio a la mesa, juegos familiares y reservas. El consumo de sus productos está asociado a momentos de celebración, indulgencia o socialización, propios de postres, tortas o helados, y en horarios distintos al consumo funcional de alimentos como empanadas. Además, debe destacarse que la marca opositora no actúa de manera independiente, sino que se encuentra fuertemente ligada a su origen empresarial real, la marca “VENTOLINI”, la cual se encuentra visiblemente plasmada en todos los puntos de venta y en el material de promoción. En cada sede de “DOÑA RAMONA”, como las ubicadas en Santa Mónica, Ciudad Jardín y el sector Oeste, se identifica expresamente la asociación con “VENTOLINI”, reforzando su carácter subordinado y la clara diferenciación frente al signo solicitado. Este hecho, comprobable mediante evidencia gráfica y comercial, permite establecer con mayor contundencia que los signos tienen naturalezas marcarias distintas, estructuras empresariales diversas y perfiles de posicionamiento no equivalentes.

(...)

En este orden de ideas resulta relevante subrayar que no existe sustituibilidad entre los productos, lo cual excluye toda posibilidad de riesgo de confusión o asociación. La función de una empanada, como alimento salado de consumo práctico, no puede confundirse con la de una torta de cumpleaños, un postre o un producto de repostería artesanal. Son bienes con finalidades distintas, dirigidos a contextos diferentes de uso

Ref. Expediente N° SD2025/0014471

y consumo, y cuya elección responde a motivaciones incompatibles. Nadie reemplaza un postre o una torta de celebración con una empanada, ni desde la intención de compra ni desde la expectativa del consumidor. Esta diferencia excluye la posibilidad de confusión, incluso bajo el estándar del consumidor desprevenido.

Por todo lo anterior, y en virtud de la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, particularmente en los procesos 147-IP-2005 y 156-IP-2005, no se configura el supuesto de hecho previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. El signo "MISIA RAMONA" cuenta con elementos suficientes para ser percibido como un distintivo autónomo, no interfiere con los derechos previamente adquiridos por la parte opositora y no genera riesgo de confusión ni de asociación. En consecuencia, la solicitud de registro no vulnera el orden marcario ni afecta intereses jurídicamente protegidos.

(...)"

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0014471

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 las marcas previamente registrada

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	DOÑA RAMONA	FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI S.A	93420129	7	30	Marca	Registrada	17 may.2036
Mixta	DOÑA RAMONA PASTELERÍA ARTESANAL	FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI S.A	SD2021/0082177	11	30	Marca	Registrada	28 mar. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 MISIA RAMONA (Mixta)	 DOÑA RAMONA (Mixta)  DOÑA RAMONA PASTELERÍA ARTESANAL (Mixta)

- a) **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.
- b) **La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
- c) **La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0014471

Una vez determinado en el presente análisis que los signos en confrontación son de tipo mixto, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

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

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

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁴.

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

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que:

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

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

Prevalencia del elemento nominativo

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0014471

Cuando en las marcas comparadas predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas⁵:

- “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 signos⁶”*

De este modo, es posible concluir que el cotejo se efectuará sobre los elementos nominativos de ambos signos en razón a que son los que cuentan con mayor relevancia en la mente del consumidor y son los utilizados para identificar los productos o servicios que pretenden proteger un signo.

Análisis comparativo con marca opositora

Análisis comparativo

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

Esta dirección encuentra que es el elemento nominativo del signo solicitado el que guarda preponderancia entre el conjunto marcario, toda vez que son las palabras las que guardan mayor grado de recordación en la mente de las personas, por ser las palabras la forma en que los consumidores se refieren a los productos identificados por los signos distintivos.

De esta forma se tiene:

Signo solicitado

⁵“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”.

⁶ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0014471



El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta, compuesto de elementos figurativos y denominativos. Respecto a su elemento figurativo, se conforma por una figura circular integrada por dos líneas curvas negras de grosor uniforme, ubicadas de manera concéntrica e incompleta, generando la apariencia de un doble contorno abierto. Las líneas no cierran completamente el círculo, dejando espacios vacíos en los extremos superiores e inferiores.

Por su parte, el elemento denominativo se aprecia en el interior del círculo, en donde, se ubica la expresión **“MISIA RAMONA”**, distribuida en dos líneas horizontales. La palabra **“MISIA”** se encuentra en la parte superior y la palabra **“RAMONA”** en la inferior. Las letras están representadas en mayúsculas y en grafía especial de carácter geométrico y lineal, con trazos rectos y curvos de grosor uniforme. Algunos caracteres presentan modificaciones gráficas o aperturas internas que alteran parcialmente la forma convencional de las letras.

Por su parte los signos opositores son de naturaleza mixta, tal como se describen a continuación:



El primero de ellos, incorpora una figura semejante a una cinta o banda desplegada horizontalmente, con extremos laterales doblados hacia afuera. La cinta presenta doble contorno lineal y una forma arqueada ascendente en la parte central. Sobre el borde superior de la banda se observa una línea de texto de menor tamaño, ubicada siguiendo la curvatura del diseño. En lo que concierne a su elemento denominativo, este se encuentra en la parte central de la cinta con la expresión **“DOÑA RAMONA”**, escrita con iniciales mayúsculas y el resto de letras en minúsculas. La denominación está representada mediante una tipografía de estilo manuscrito o caligráfico, con trazos curvos y continuos de apariencia fluida. En la sección superior de la banda aparece una segunda expresión en caracteres más pequeños con la palabra **“PASTELERÍA”**, cuya letra inicial se encuentra escrita en mayúscula y las restantes en minúsculas.

Ref. Expediente N° SD2025/0014471



El segundo de ellos, se compone por la denominación “**DOÑA RAMONA PASTELERÍA ARTESANAL**”, en grafía especial, color café, donde la expresión “**DOÑA RAMONA**” se dispone en un tamaño mayor y debajo de esta se ubica la frase “**PASTELERÍA ARTESANAL**” en menor tamaño. Todo lo anterior, se encuentra delimitado por una línea color café y se enmarca en un ovalo color azul claro o turquesa pálido.

De este modo, analizando cada signo en su conjunto y sin descomponer su unidad fonética, se observa que el signo solicitado “**MISIA RAMONA**” está conformado por dos palabras separadas, sin embargo, es la segunda palabra que lo compone la sobresaliente en el conjunto y la que genera mayor recordación en el consumidor, teniendo que la primera “Misia” actúa como apositivo del sustantivo propio “Ramona”, sobre el cual recae la categoría que se alude en la primera expresión.

En este punto, es importante señalar que los elementos nominativos a comprar son: “**MISIA RAMONA**” vs “**DOÑA RAMONA**” / “**DOÑA RAMONA PASTELERÍA ARTESANAL**”, en los cuales, la coincidencia se presenta en la expresión “**RAMONA**”. En ese sentido, es posible concluir que la expresión preponderante en los signos es “**RAMONA**”, motivo por el cual, el análisis se centra sobre tal expresión, en tanto, que las palabras “**MISIA**” y “**DOÑA**” son sustantivos femeninos de respeto y no tienen fuerza distintiva o diferenciadora, incluso, está calificando al nombre “**RAMONA**”, existiendo una probabilidad real de que el consumidor confunda o asocie los signos con un mismo titular o crea que existe un vínculo económico entre las empresas. Se hace evidente que el signo solicitante incluye en su totalidad el elemento preponderante de los otros signos, lo que genera que el consumidor pueda interpretar que se trata de productos con un mismo origen empresarial.

De esta forma, el análisis comparativo deberá centrarse en las denominaciones de los mismos, (“**RAMONA**” / “**RAMONA**”), al configurarse una reproducción parcial pero significativa en la medida en que recae sobre el elemento distintivo de los signos registrados con anterioridad, no siendo los demás elementos gráficos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado o evitar asociar su origen empresarial.

En nuestro estudio, el elemento conceptual es el principal factor de análisis para ponderar el grado de confundibilidad entre los signos. En este caso, todos los signos hacen alusión a una mujer que se llama Ramona y que denota respeto en su comunidad. De igual forma, la estructura gramatical del componente DOÑA RAMONA / MISIA RAMONA, es la misma, donde el sustantivo común esta acompañado de un modificador que refiere respetabilidad sobre el sustantivo principal, debido a que MISIA y DOÑA funcionan como sinónimos en el presente caso.

Ref. Expediente N° SD2025/0014471

Así mismo, se observa que los signos son ortográfica y fonéticamente idénticos en su elemento más distintivo RAMONA, lo que genera una fuerte semejanza al percibir los signos en el comercio.

Por otra parte, aunque la expresión “**RAMONA**” constituye un elemento que se encuentra contenido en diferentes registros y se trata de un sustantivo de uso común, para el caso en concreto, se observa que el signo solicitado en registro carece de elementos adicionales suficientemente diferenciadores respecto a los signos antecedentes. Con relación a este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha mencionado que:

“Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión”⁷ (Destacado nuestro).

Así las cosas, se evidencia que el signo solicitado en registro presenta fuertes similitudes de índole ortográfico, fonético y conceptual susceptibles de generar riesgo de confusión y asociación con los signos antecedentes.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 30: Bases de empanadas; empanadas; empanadas a base de confits de pato; empanadas a base de magrets de pato; empanadas de camarones; empanadas de carne; empanadas de carne de ave; empanadas de carne de ave o caza; empanadas de carne de ave [pasteles de carne de ave]; empanadas de carne de ave y carne de caza; empanadas de carne de ave y de caza; empanadas de carne de caza; empanadas de carne [pasteles de carne]; empanadas de carne picada; empanadas de carne [potpies]; empanadas de cerdo; empanadas de chanco; empanadas de fruta picada y especias; empanadas de fruta picada y especias [mincemeat]; empanadas de gambas; empanadas de huevo; empanadas de pizza; empanadas de pollo; empanadas de queso; empanadas de verduras; empanadas de yogur congeladas; empanadas dulces; empanadas frescas; empanadas que contienen aves de corral; empanadas rellenas; masa para empanadas; pasteles de carne de ave [empanadas de carne de ave]; pasteles de carne [empanadas de carne]; samosas [empanadas].

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes

Producto y/o servicios

93420129

Clase 30: Todos los productos comprendidos en la clase 30.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 70-IP-2005



Ref. Expediente N° SD2025/0014471

SD2021/0082177

Clase 30: Helados, confitería, helado cremoso, conos, barquillos, bocadillos y emparedados, budines. Golosinas, nieves, yogurth helado, caramelos, dulces, galletas, hielo, mousse, panecillos, panqueques, productos de pastelería, pizzas, masa de pastelería y de hornear, productos de repostería, pasteles, tortas [pasteles], café, pudines, harinas y preparaciones a base de cereales; mezclas pasteleras, pan, espaguetis, pastas alimenticias, polvos de hornear, espesantes para helados cremosos, café, té, alimentos a base de avena, Aromatizantes para productos de pastelería y repostería, barras de cereales, bebidas a base de chocolate, café y cacao, biscotes, bocadillos y emparedados, condimentos, decoraciones de azúcar para pasteles, decoraciones de chocolate para pasteles, dulce de leche, Dulces, edulcorantes naturales, frutos secos recubiertos de chocolate, miel, preparaciones para glasear pasteles, productos de confitería, sándwiches, tartas, té helado, tortillas de harina o maíz, creps; masa para crep; mezclas para creps; sirope para creps; mezclas instantáneas para crepes; gofres, waffles.

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

Análisis de Conexidad Competitiva entre productos de la Clase 30 (Solicitante) y Productos de la Clase 30 (Opositora)

Identidad: En principio se observa que los productos alimenticios que pretende distinguir el signo solicitado para registro están amparados en la cobertura de la marca registrada bajo expediente 93420129 que identifica todos los productos en la clase 30, por lo que se presenta una relación de genero-especie que implicaría una competencia directa en productos alimenticios que tienen la misma naturaleza, características y están destinados a satisfacer la misma necesidad, como es, satisfacer el hambre de los consumidores.

Por otra parte, la base para empanadas y empanadas que pretende distinguir el signo solicitado para registro se encuentra incursa en la cobertura de preparaciones a base de cereales (como la masa de maíz que se requiere para las empanadas), la masa para hornear y bocadillos que identifica el signo antecedente bajo expediente SD2021/0082177.

Análisis de Conexidad Competitiva entre servicios de la Clase 43 (Solicitante) y productos de la Clase 30 (Opositor)

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. (...)”*⁸.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0014471

Desde la óptica del consumidor medio, resulta razonable asumir que los servicios identificados por el signo solicitado, en particular: —los servicios de restauración (alimentación)— puedan provenir del mismo empresario que comercializa todos los productos comprendidos en la clase 30 y helados, confitería, helado cremoso, conos, barquillos, bocadillos y emparedados, budines; Golosinas, nieves, yogurth helado, caramelos, dulces, galletas, hielo, mousse, panecillos, panqueques, productos de pastelería, pizzas, masa de pastelería y de hornear, productos de repostería, pasteles, tortas [pasteles] (...), destinados, entre otros usos al sector de la alimentación y sus diferentes líneas de negocios. En el mercado actual, el sector alimenticio no se concibe de forma fragmentada, sino, como un sistema integral que abarca los diferentes productos de la clase 30 del opositor y los servicios de la clase 43 del solicitante, lo que refuerza la percepción de un posible origen empresarial común.

Adicionalmente, la conexidad competitiva se ve reforzada al observar que los productos comparados suelen concurrir en canales de comercialización coincidentes, tales como restaurantes, cafeterías, panaderías, gastrobares, sitios de hospedaje temporal, y aplicaciones especializadas, entre otros. En dichos canales, el consumidor encuentra de manera conjunta diferentes alimentos —como helados, confitería, helado cremoso, conos, barquillos, bocadillos y emparedados, budines; Golosinas, nieves, yogurth helado, caramelos, dulces, galletas, hielo, mousse, panecillos, panqueques, productos de pastelería, pizzas, masa de pastelería y de hornear, productos de repostería, pasteles, tortas [pasteles], al igual, que otros productos de la clase 30 — lo que contribuye a consolidar la percepción de que estos productos y servicios pueden ser ofrecidos bajo una misma marca o por un mismo empresario, reforzando así la expectativa de origen empresarial común previamente identificada.

Con base en 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 entre los signos, toda vez, que existe conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 y los servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza presentados respecto a los productos de la clase 30 del opositor.

Confundibilidad con marcas citadas de oficio

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	LA RAMONA RESTAURANTE & CAFÉ	JOSE ALBERTO VEGA CASTRO	SD2022/0007962	11	43	Marca	Registrada	18 oct. 2032

A continuación, se procede a cotejar la siguiente marca inscrita en el Registro Nacional de Propiedad Industrial que puede presentar algún tipo de confusión con la marca solicitante:

Estudio de registrabilidad del signo solicitado respecto de la marca citada de oficio
LA RAMONA RESTAURANTE & CAFÉ

Los signos a comparar son los siguientes:



Ref. Expediente N° SD2025/0014471



El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta, compuesto de elementos figurativos y denominativos. Respecto a su elemento figurativo, se conforma por una figura circular integrada por dos líneas curvas negras de grosor uniforme, ubicadas de manera concéntrica e incompleta, generando la apariencia de un doble contorno abierto. Las líneas no cierran completamente el círculo, dejando espacios vacíos en los extremos superiores e inferiores.

Por su parte, el elemento denominativo se aprecia en el interior del círculo, en donde, se ubica la expresión “**MISIA RAMONA**”, distribuida en dos líneas horizontales. La palabra “**MISIA**” se encuentra en la parte superior y la palabra “**RAMONA**” en la inferior. Las letras están representadas en mayúsculas y en grafía especial de carácter geométrico y lineal, con trazos rectos y curvos de grosor uniforme. Algunos caracteres presentan modificaciones gráficas o aperturas internas que alteran parcialmente la forma convencional de las letras.

La marca citada de oficio es la siguiente:



El signo traído de oficio corresponde a una marca mixta compuesta por elementos denominativos y figurativos en color negro sobre fondo claro. En la parte figurativa, ubicada al lado izquierdo, se observa la representación de la cabeza frontal de un bovino. El diseño incluye orejas laterales, ojos circulares y hocico de forma redondeada. En la parte denominativa, situada a la derecha de la figura, aparece la expresión “**LA RAMONA**” escrita en tipografía de estilo manuscrito o cursivo, con trazos continuos y de grosor variable. Debajo de dicha expresión se incluye la frase “**RESTAURANTE & CAFÉ**” en letras mayúsculas de menor tamaño.

Jurisprudencia

Elemento predominante en las marcas mixtas

Ref. Expediente N° SD2025/0014471

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

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

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

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

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

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

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

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

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.⁹

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

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

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0014471

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

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.¹⁰

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

Por su parte, dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”¹¹.

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

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que:

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

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante

¹⁰ Ibidem

¹¹ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0014471

es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Análisis comparativo

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

De este modo, al analizar los signos en su conjunto y sin descomponer su unidad fonética o conceptual, se observa que en los signos **“MISIA RAMONA”** vs **“LA RAMONA RESTAURANTE & CAFÉ”**, la coincidencia se presenta en la expresión **“RAMONA”**, motivo por el cual, el análisis se centra sobre tal expresión, en tanto, que la palabra **“MISIA”** es un sustantivo femenino de respeto y no tiene fuerza distintiva o diferenciadora, incluso, está calificando al nombre **“RAMONA”**. Por su parte, la palabra **“LA”** es un artículo definido o determinado que acompaña a un sustantivo femenino, en este caso, al nombre **“RAMONA”**, sin que tenga fuerza distintiva o diferenciadora. A su vez, el complemento **“RESTAURANTE & CAFÉ”** debe ser excluido del análisis de confundibilidad en razón a su carácter genérico.

Por tal situación, al configurarse una reproducción parcial pero significativa en la medida en que recae sobre el elemento distintivo de los signos registrados con anterioridad **“RAMONA”**, no siendo los demás elementos gráficos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pudiendo confundir el origen empresarial de los signos, y pensar con justa causa, que el empresario está desarrollando una nueva línea de negocio, cuando realmente no es así.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 30: Bases de empanadas; empanadas; empanadas a base de confits de pato; empanadas a base de magrets de pato; empanadas de camarones; empanadas de carne; empanadas de carne de ave; empanadas de carne de ave o caza; empanadas de carne de ave [pasteles de carne de ave]; empanadas de carne de ave y carne de caza; empanadas de carne de ave y de caza; empanadas de carne de caza; empanadas de carne [pasteles de carne]; empanadas de carne picada; empanadas de carne [potpies]; empanadas de cerdo; empanadas de chanco; empanadas de fruta picada y especias; empanadas de fruta picada y especias [mincemeat]; empanadas de gambas; empanadas de huevo; empanadas de pizza; empanadas de pollo; empanadas de queso; empanadas de verduras; empanadas de yogur congeladas; empanadas dulces; empanadas frescas; empanadas que contienen aves de corral; empanadas rellenas; masa para empanadas; pasteles de carne de ave [empanadas de carne de ave]; pasteles de carne [empanadas de carne]; samosas [empanadas].

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Ref. Expediente N° SD2025/0014471

El signo confrontado identifica:

Expedientes

Producto y/o servicios

SD2022/0007962

Clase 43: Prestación de servicios de restaurantes.

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

Análisis de Conexidad Competitiva entre servicios de la Clase 30 (Solicitante) y servicios de la Clase 43 (Oficio)

Con base en el criterio de **razonabilidad**, existe conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 (empanadas y masas para empanadas en sus diversas presentaciones) y los servicios de la clase 43 (prestación de servicios de restaurantes), en la medida en que, atendiendo a la realidad del mercado, resulta plenamente plausible que el consumidor asocie ambos con un mismo origen empresarial. En efecto, es común que los establecimientos de restauración no solo presten el servicio de preparación y venta de alimentos listos para el consumo, sino que también comercialicen productos alimenticios similares o idénticos para consumo fuera del establecimiento, incluyendo versiones frescas, congeladas o listas para preparar de los mismos alimentos que ofrecen en su carta, como ocurre con las empanadas.

Adicionalmente, desde una perspectiva auxiliar, se observa coincidencia en los canales de comercialización (puntos de venta físicos, domicilios, aplicaciones digitales), en el público objetivo (consumidores de alimentos preparados o semi-preparados) y en la finalidad (satisfacción inmediata de necesidades alimenticias), lo que refuerza la percepción de que dichos productos y servicios pueden provenir de un mismo agente económico. En este contexto, el consumidor medio no encontraría inusual que una marca que identifica un restaurante también identifique empanadas como producto, configurándose así una relación suficiente para afirmar la existencia de conexidad competitiva bajo el criterio de razonabilidad.

Análisis de Conexidad Competitiva entre servicios de la Clase 43 (Solicitante) y servicios de la Clase 43 (Oficio)

Identidad: Esta Dirección encuentra coincidencias entre los servicios que presta el titular del registro preliminarmente concedido por esta entidad, y los que busca introducir en el mercado el solicitante, pues, no solo son semejantes, sino que, existe identidad entre ellos.

En este caso, los servicios del signo solicitado para la Clase 43 Internacional son: “*Servicios de restauración (alimentación); (...)*”. A su vez, la marca traída de oficio en la Clase 43 incluye: “*Prestación de servicios de restaurantes*”.

Estos servicios no solo comparten características idénticas en cuanto a su uso y aplicación, sino que, también están dirigidos al mismo segmento de consumidores que buscan servicios de alimentación ofrecidos por restaurantes.

Adicionalmente, la cobertura de los signos incluye una gama de servicios que refuerza la identidad, toda vez, que ambos signos abarcan categorías que satisfacen necesidades

Ref. Expediente N° SD2025/0014471

iguales de los consumidores. La presencia de servicios de alimentación en ambas marcas implica que los consumidores pueden percibirlos como provenientes de una misma fuente o empresa, aumentando así, la posibilidad de confusión en el mercado.

La similitud en la naturaleza de los servicios, su uso y el público objetivo contribuye a la percepción de que existe una relación o conexidad competitiva entre los signos. Así, las prestaciones en contraposición satisfacen las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores. En ese orden de ideas, existe una presunción irrefutable sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos al tratarse de productos idénticos.

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 la sociedad **FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI S.A.** contra las clases 30 y 43 Internacional

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la Marca **MISIA RAMONA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹², solicitada por la señora **ANGELICA MONTERO BAUTISTA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Negar el registro de la Marca **MISIA RAMONA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹³, solicitada por la señora **ANGELICA MONTERO BAUTISTA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4. Notificar a la señora **ANGELICA MONTERO BAUTISTA**, solicitante del registro y a la sociedad opositora **FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI S.A.**, 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.

¹² **Clase 30:** Bases de empanadas; empanadas; empanadas a base de confits de pato; empanadas a base de magrets de pato; empanadas de camarones; empanadas de carne; empanadas de carne de ave; empanadas de carne de ave o caza; empanadas de carne de ave [pasteles de carne de ave]; empanadas de carne de ave y carne de caza; empanadas de carne de ave y de caza; empanadas de carne de caza; empanadas de carne [pasteles de carne]; empanadas de carne picada; empanadas de carne [potpies]; empanadas de cerdo; empanadas de chanco; empanadas de fruta picada y especias; empanadas de fruta picada y especias [mincemeat]; empanadas de gambas; empanadas de huevo; empanadas de pizza; empanadas de pollo; empanadas de queso; empanadas de verduras; empanadas de yogur congeladas; empanadas dulces; empanadas frescas; empanadas que contienen aves de corral; empanadas rellenas; masa para empanadas; pasteles de carne de ave [empanadas de carne de ave]; pasteles de carne [empanadas de carne]; samosas [empanadas].

¹³ **Clase 43:** Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Resolución N° 40305

Ref. Expediente N° SD2025/0014471

ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 28 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS