

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 40853

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

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 23 de julio de 2025, **MARCAS UNIVERSALES S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **LA ALEGRÍA DE IBAÑEZ** (nominativa) para distinguir productos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1075 el 8 de agosto de 2025, **JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S**, presentó oposición con fundamento en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

"I. ANTECEDENTES Y LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA

1.1. Una marca notoria confiere a su titular, no solo la facultad de interponer oposiciones contra solicitudes de registro de signos que sean similarmente confundibles con signos de su titularidad, sino que se le permite ir más allá de los principios de territorialidad y especialidad en virtud de su estatus notorio, otorgándole así, una protección especial en el mercado.

1.2. La titularidad de un registro marcario confiere a su titular la facultad de interponer oposiciones contra solicitudes de registro de signos que sean semejantes o similarmente confundibles con signos de su titularidad, o sobre las cuales tenga un interés efectivo.

1.3. JERONIMO MARTINS COLOMBIA es titular de la familia marcaria ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO en Colombia, compuesta por los siguientes signos distintivos:
(...)

1.4. JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S es además titular de los siguientes registros marcarios en la CAN y Latinoamérica:
(...)

1.5. JERONIMO MARTINS COLOMBIA inició su operación en Colombia en el año 2012, bajo la marca "ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO" con el propósito de democratizar el acceso a alimentos de excelente calidad, bajo un modelo caracterizado por la cercanía, la eficiencia, la calidad, el buen servicio, la fortaleza de sus productos de marca propia y, sobre todo, precios bajos. Sus marcas propias han sido desarrolladas bajo un modelo de cooperación, con foco en la industria colombiana, apalancando la inversión y el empleo en las regiones donde tiene presencia.

1.6. El 14 de junio de 2024, JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. presentó oposición contra el registro de la marca ARAGOA. Sal+dulce, solicitada bajo el

¹ 33: Vinos; ponche de vino; refrescos de vino; vino blanco; vino caliente; vino de acanthopanax; vino de arroz; vino de ciruelas; vino de cocina; vino de fresa; vino de uva; vino de yamamomo; vino de yangmei; vinos alcoholizados; vinos blancos; vinos de aperitivo; vinos de frutas; vinos de licor; vinos de mesa; vinos de postre; vinos dulces; vinos ecológicos; vinos encabezados; vinos espumosos; vinos generosos; vinos licorosos; vinos para cocinar; vinos rosados; vinos tintos; vinos tranquilos; vino tinto.

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

expediente No. SD2024/0038379 y solicitó el reconocimiento de la notoriedad de la marca “ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO” para identificar servicios de la clase 35, bajo radicado No. SD2024/0061390.

1.7. En la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1075, se surtió la publicación de la solicitud hecha por MARCAS UNIVERSALES S.A.S., quien pretende obtener el registro del signo LA ALEGRIA DE IBÁÑEZ, para identificar productos de la Clase 33 Internacional.

1.8. En virtud de los derechos adquiridos sobre la marca notoria y familia de marcas “ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO”, a través del suscrito apoderado, se permite incoar la presente Oposición.

II. PRETENSIONES

2.1. Que se SUSPENDA el presente trámite administrativo, hasta que se resuelva definitivamente la solicitud de reconocimiento de notoriedad de la marca “ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO”, presentada dentro del expediente de registro No. SD2024/0038379, correspondiente a la marca ARAGOA. Sal+dulce, solicitada por ALEJANDRA TRIANA LINARES, por ser relevante esta decisión en el presente proceso.

2.2. Se TRASLADEN todas las pruebas que obran en el expediente de oposición SD2024/0061390, presentado dentro del expediente de registro No. SD2024/0038379, correspondiente a la marca ARAGOA. Sal+dulce, solicitada por ALEJANDRA TRIANA LINARES, a efectos de ser tenidas en cuenta en el presente proceso de oposición, por ser pruebas que recaen sobre el mismo objeto.

2.3. Que se declare fundada la oposición presentada por JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S y en consecuencia,

2.4. Se NIEGUE la solicitud de registro de la marca LA ALEGRIA DE IBÁÑEZ, presentada por MARCAS UNIVERSALES S.A.S.

(...)

“El sistema de protección de signos marcarios en Colombia es de carácter atributivo, esto es, con ocasión del registro de marca se adquieren derechos sobre formas o expresiones que sirvan para identificar bienes o servicios en el mercado. (...)

Claro es que, la titularidad sobre un signo distintivo excluye tajantemente la posibilidad de que terceros utilicen una forma similar para la identificación de productos o servicios, o al menos, bienes y prestaciones relacionadas, tal como en el presente caso.”

3.2. EXISTENCIA DE UNA FAMILIA MARCARIA

“En primer lugar, cabe señalar que JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S es propietario de una familia marcaria, compuesta por las marcas descritas en los numerales 1.3 y 1.4 del presente escrito.

(...)

En el caso concreto, el rasgo común y elemento dominante de la familia de marcas de mi representada, son las expresiones “ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO”, razón por la cual, el análisis de confundibilidad debe realizarse en consideración de este elemento en particular.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

Permitir el registro de una marca como LA ALEGRIA DE IBAÑEZ implica en sí, desconocer los derechos previamente adquiridos por JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S, y exponer al público consumidor a un riesgo de confusión, alterando su decisión de consumo e impidiendo que se identifique con claridad el origen empresarial.”

3.3. NOTORIEDAD DE LA MARCA “ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO” EN COLOMBIA

“En el mercado existen signos, denominaciones y marcas que por su trayectoria, promoción, utilización y uso adquieren el carácter de notorias (...)

(...)

Así las cosas, la marca “ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO” reúne esos tres requisitos, pues dentro de sus consumidores reales y potenciales, en los canales de distribución y círculos empresariales, cuenta con un reconocimiento muy amplio en Colombia, lo cual la ha convertido y sostenido como una marca notoria y reconocida en el sector retail.

(...)

Lo anterior implica que, en caso de encontrarse en conflicto un signo en proceso de registro y uno notorio, deberá el examinador determinar si el signo solicitado es susceptible de configurar riesgo de confusión o asociación, o tiende a aprovecharse injustamente del prestigio y posicionamiento de éste, o producirá efectos negativos en la fuerza distintiva del signo notorio; indistintamente de los productos o servicios que pretenda identificar el signo en proceso de registro, es decir, la configuración de los riesgos de (i) confusión, (ii) asociación, de (iii) dilución o de (iv) uso parasitario.”

3.3.1. Dilución de la fuerza distintiva y del valor comercial y publicitario

“El registro de la marca LA ALEGRIA DE IBAÑEZ provocaría sin duda alguna, la dilución de la fuerza distintiva y del valor comercial y publicitario de la marca notoria “ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO”, perjudicando todos los esfuerzos realizados a través de tantos años por parte de mi poderdante.”

(...)

3.5. ANÁLISIS DEL RIESGO DE CONFUSIÓN

Similitud ortográfica

*“ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO – LA ALEGRIA DE IBAÑEZ”
(repetido cuatro veces en el texto)*

“La marca solicitada reproduce la secuencia “AALEGRÍA”. En ese sentido, la marca solicitada mantiene la expresión inicial “LA ALEGRÍA” como sustantivo, ubicada en la misma posición que en la marca notoria y en la familia de marcas opositora. Estas semejanzas generan un alto grado de confundibilidad a nivel ortográfico, lo que hace que el signo solicitado resulte irregistrable.”

Similitud fonética

*“ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO /a-ra-a-le-gri-a-al-me-jor-pre-ci-o
LA ALEGRIA DE IBAÑEZ /la-a-le-gri-a-de-i-ba-ñez*

En efecto, ambas marcas coinciden en la secuencia inicial a-a-le-gri-a, la cual

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

constituye la expresión principal por tratarse de un sustantivo, en tanto que los demás elementos cumplen una función meramente descriptiva del sustantivo.”

Similitud conceptual

“Ambos signos coinciden en el uso del sustantivo “alegría”, término que designa el sentimiento de placer o satisfacción. De esta manera, ambos signos transmiten los mismos conceptos: un estado de alegría o felicidad.”

3.5.2. Conexidad competitiva

“Los productos que busca identificar la marca solicitada son IDÉNTICOS y conexos a los productos y servicios identificados por los signos opositores (...)

Identidad en los productos de la clase 33:

Las marcas opositora y solicitada identifican productos idénticos de la clase 33, tales como: vinos.

(...)

También existe conexidad competitiva entre los productos solicitados y los productos identificados por las marcas opositoras en la clase 32.

(...)

La coincidencia en el sector de bebidas, la identidad del público objetivo y la complementariedad entre los productos y los servicios de comercialización generan conexidad competitiva.”

“Así pues, habida cuenta de todo lo anterior, procede acceder a las peticiones señaladas más arriba”.

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

“Sobre las pretensiones que se indican en los numerales 2, 3, 4 y 5 me opongo a cada una de ellas, así:

No hay pronunciamiento que decrete la notoriedad de la marca, y como consecuencia de ello son meras expectativas que no pueden ser aducidas como hechos ciertos dentro del estudio de registrabilidad de la solicitud de registro de la marca LA ALEGRIA DE IBAÑEZ.

Como se demostrará seguidamente ARA ALEGRIA AL MEJOR PRECIO (mixta) y LA ALEGRIA DE IBAÑEZ (nominativa), son marcas inconfundibles y fácilmente diferenciables que les permite coexistir en el mercado sin lugar a confusión por parte del público consumidor.

I. DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Tribunal Andino de justicia ha creado cuatro reglas principales como criterios para determinar el riesgo de confusión o asociación entre dos signos así:

a) La confusión resulta de la impresión de conjunto causada por las marcas;

Las marcas deben ser analizadas en su visión en conjunto, es decir, su unidad fonética y su estructura y no en elementos particulares que componen los nombres. Por ello, se debe evitar fraccionar los nombres o sus elementos y concentrar la atención en examinar los que caracterizan la marca. O sea, que causan la mayor impresión en el

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

consumidor.

Ahora bien, en relación con los signos denominativos, si bien su examen es integral, se deben tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo es percibido el signo en el mercado e identificar si existe o no una confusión marcaria. Para ello se han elaborado las siguientes reglas jurisprudenciales:

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;

Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación;

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. (Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21-IP-2011.)

De igual forma, la jurisprudencia aclara que si el signo determinante en la marca es el gráfico, no podría presentar confusión con una marca denominativa o con aquella en la que el elemento impactante es el denominativo. (Bertone – Cabanellas, Op. Cit.,p. 51.)

También pensamos que es importante considerar un conflicto identificado por algunos autores, presentando cuando en la parte denominativa de una marca se utiliza una raíz idéntica a otra marca ya registrada, así esta tenga una terminación diferente, caso en el cual existe una fuerte posibilidad de confusión marcaria.

Como ejemplo tenemos el caso que falló el Consejo de Estado, en Sentencia del 5 de septiembre de 2000, con ponencia del Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en el proceso de Margarita Ramírez Calle contra la superintendencia de Industria y Comercio. En este proceso, la señora Ramírez Calle, solicitó ante la división de signos distintivos de la superintendencia de Industria y Comercio la marca Margarita r. Lencería (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la clase 25. La División de signos Distintivos y el Jefe de la División negaron el registro, por considerar que existían similitudes de orden gráfico y fonético con la marca Margarita Rosa de Francisco (nominativa). Sin embargo, el Consejo de Estado revocó la decisión de la Superintendencia, puesto que al analizar la marca Margarita r. Lencería, que es una marca mixta, pudo determinar que las iniciales que forman la marca mixta, pudo determinar estaban encerradas dentro de un círculo formado por rosas y, por tanto, difería fonética y gráficamente de la marca Margarita Rosa de Francisco, que está compuesta solo por los nombres y apellidos, sin elementos gráficos. Por ello, adoptó el criterio del Tribunal andino de Justicia, según el cual en el cotejo de las marcas debe tomarse en cuenta la totalidad de los elementos que la integran sin descomponer o alterar su unidad fonética o gráfica y revocó la sentencia al considerar que los elementos que conforman una y otra marca las distinguen en ambos rasgos. En el curso de este proceso, el consejo de Estado elevó consulta al tribunal andino de Justicia y éste respondió:

En el análisis de las marcas mixtas necesariamente se tendrá que determinar cual de los elementos que conforman el conjunto marcario (denominativo y gráfico) es el predominante, ya que es a través del cual el público consumidor podrá identificar la marca, y además es el elemento determinante de la existencia o no del riesgo de confusión. (Tribunal andino de justicia. Proceso 6-IP-2002. Solicitud de interpretación prejudicial de los arts 81, literal a,, art 83, inc. 1, art 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del acuerdo de Cartagena, así como del art 5 del Tratado de Creación DEL tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Margarita Ramírez calle, marca: Margarita R. Lencería (mixta). Proceso Interno No.

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

6365, p. 9.)

b) Las marcas deben ser examinadas de forma sucesiva y no simultánea;

La razón de ser de esta regla es que el consumidor no analiza las marcas en una sola imagen (simultánea), sino que lo hace en forma individualizada y en tiempos diferentes (sucesiva).

Quiere decir que el consumidor no puede identificar al mismo tiempo las dos marcas (simultáneas): así; cuando vea una marca, tendrá que recurrir a su memoria y recordará la marca que se le asimila, la visualiza individualmente y luego volverá a observar la que pretende escoger (sucesiva).

c) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas;

La similitud entre dos marcas no depende de los elementos que las diferencian en detalle, sino de la afinidad en su disposición.

d) Quien aprecie la semejanza deberá ponerse en el lugar del comprador presunto y tomar en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Tribunal Andino de Justicia, Interpretación prejudicial Proceso 17-IP-99.)

Para identificar el análisis que hace el comprador del producto o servicio, es útil la distinción del consumidor medio. En el ámbito internacional se ha discutido si este es poco reflexivo y con poca atención o si, por el contrario debe tomársele como una persona medianamente atenta y sensata para identificar las marcas. Sin duda no podemos partir de la base que el consumidor medio hará grandes disquisiciones para saber si es o no es la marca que está buscando, por cuanto siempre está atento a un engaño o a una confusión que pudiera presentarse al momento de su elección; sin embargo, no podemos tratarlo como una persona carente de aquellos rasgos, en la medida en que hace algún proceso intelectual para escoger el producto; por tal razón, se ha optado por la tesis de que el consumidor medio es una persona medianamente atenta y reflexiva.

Puesto que quien escoge el producto es el consumidor final, el juez deberá ponerse en su lugar y, desde este punto de vista deberá hacer el análisis con el fin de verificar si se presentan similitudes que induzcan al error en la escogencia.

Las anteriores reglas han sido elaboradas en un gran esfuerzo por crear mayor certeza jurídica para saber si existe confusión o no en el registro marcario, pero su aplicación se vuelve un tanto relativa y, por tanto, cuanto más creativa y diferente sea la marca de aquellas existentes, mayor será el éxito de su registro.

(...)

Siguiendo las reglas de cotejo marcario, fijadas por el tribunal Andino de Justicia, antes indicadas; con certeza se puede afirmar que las cuatro hacen que haya una imposibilidad de confusión o semejanza para el consumidor entre la marca MIXTA registrada ARA ALEGRIA AL MEJOR PRECIO, y la solicitud de registro NOMINATIVA LA ALEGRIA DE IBAÑEZ.

Así mismo me permito recordar al examinador, que MARCAS UNIVERSALES SAS, es titular del registro de marca LA ALEGRIA DE IBAÑEZ (NOMINATIVA), para distinguir productos de la clase 29 internacional del Acuerdo de Niza, certificado de registro 505351, el cual se encuentra vigente hasta el 9 de diciembre de 2034.

En consecuencia pido se declare infundada la demanda de oposición presentada por Jerónimo Martins S.A.S., y se conceda el registro de la marca LA ALEGRIA DE

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

IBAÑEZ (nominativa), para distinguir productos en la clase 33 del Acuerdo de Niza, a nombre de MARCAS UNIVERSALES S.A.S.”.

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

- a) **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

- b) **La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

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

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

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

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

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

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de

-
- 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° SD2025/0073025

reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

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

Signo notorio

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

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

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁹. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

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

Sector pertinente

⁴ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁵ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ Traducir. (Del lat. traducēre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littēra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribere). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

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

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

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

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

Y añade que:

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

Criterios para determinar la notoriedad

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

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

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

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

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

Prueba de la notoriedad

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

Identidad o semejanza de los signos

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

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

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

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

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

El riesgo de confusión o de asociación

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

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

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

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

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁰ que el riesgo de dilución se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor para considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: *“La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce»¹¹”.*

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

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

¹⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

¹¹CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease¹²”.

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

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

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca¹³”.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

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

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

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

Acervo probatorio

La sociedad opositora **JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.** solicita tener como pruebas las obrantes en el expediente N°SD2024/0038379.

La sociedad solicitante **MARCAS UNIVERSALES S.A.S.** no allegó pruebas.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado es:

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹³Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

Signo solicitado
LA ALEGRÍA DE IBAÑEZ (nominativo)

El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

(33) Vinos; ponche de vino; refrescos de vino; vino blanco; vino caliente; vino de acanthopanax; vino de arroz; vino de ciruelas; vino de cocina; vino de fresa; vino de uva; vino de yamamomo; vino de yangmei; vinos alcoholizados; vinos blancos; vinos de aperitivo; vinos de frutas; vinos de licor; vinos de mesa; vinos de postre; vinos dulces; vinos ecológicos; vinos encabezados; vinos espumosos; vinos generosos; vinos licorosos; vinos para cocinar; vinos rosados; vinos tintos; vinos tranquilos; vino tinto.

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

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son la siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.	12121607	10	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43	Marca	Registrada	31 ago. 2029
Mixta	ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO EL REBAJÓN DE PRECIOS	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.	SD2020/0024031	11	35	Marca	Registrada	07 sept. 2030
Mixta	ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.	SD2021/0098627	11	9, 35, 36	Marca	Registrada	24 may. 2032
Mixta	ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.	SD2021/0098632	11	9, 35, 36	Marca	Registrada	24 may. 2032
Mixta	ARAJOO! QUE CARNAVAL TAN BACANO ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.	SD2019/0059332	11	16, 25, 35, 41	Marca	Registrada	11 sept. 2030

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



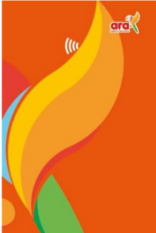
Ref. Expediente N° SD2025/0073025

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	ALEGRÍA	RESTREPO HERMANOS S.A.	SD2018/0023508	11	33	Marca	Registrada	27 nov. 2028
Nominativa	ALEGRIA	RESTREPO HERMANOS S.A.	98066077	7	33	Marca	Registrada	29 mar. 2029

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado
LA ALEGRIA DE IBAÑEZ (nominativo)

El signo solicitado corresponde a un signo nominativo, conformado por los vocablos **LA ALEGRIA DE IBAÑEZ**.

Signos opositores
  (mixtos)

Por su parte, los signos opositores son de naturaleza mixta. Los signos mixtos contienen la expresión “ara” en grafía gruesa principalmente en color rojo, con caracteres en minúsculas y tamaño destacado, acompañada de un elemento figurativo consistente en un ave estilizada en combinación de colores amarillo, verde y azul. En algunos de los registros se incorpora además la expresión “ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO”, así como otras expresiones promocionales tales como “EL REBAJÓN DE PRECIOS” o composiciones gráficas adicionales, todo ello dispuesto sobre fondos predominantemente en colores amarillo y naranja.

Antecedente
ALEGRIA (nominativo) Alegría (mixto)



Ref. Expediente N° SD2025/0073025

El signo primer signo antecedente está conformado por la expresión denominativa “ALEGRIA”.

El segundo signo mixto está conformado por la expresión denominativa “Alegría”, escrita en una tipografía especial estilizada de color oscuro, en la que se destaca gráficamente la letra inicial “A”.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 mercado¹⁴”.

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

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

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

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

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro¹⁵”.

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

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁶:

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

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

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

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

¹⁵ Ibidem

¹⁶ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

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

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

ii) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)¹⁷.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁸ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

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

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

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

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

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

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos¹⁹.

Comparación entre signos denominativos

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina²⁰:

¹⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁸ "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".

¹⁹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

²⁰ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

“1. 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.

2. Se 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.²¹ Como ejemplo tenemos el lexema deport en deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.²²

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.

3. 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.

4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

5. 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.

6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...)²³”.

Familia de marcas

El hecho que la sociedad opositora **JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S**, incluya de forma reiterada el vocablo **ARA** en signos distintivos de su titularidad, nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas. Esta se comprende como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común en un conjunto de productos y servicios con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el

²¹ RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais

²² RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.

²³ TJCA Proceso N° 27-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un término común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo vocablo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos y servicios que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión²⁴”.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

Análisis comparativo frente a las marcas opositoras ARA

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.

Al analizar los signos confrontados, se observa que es el elemento nominativo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios reivindicados con estos signos y debido a la fuerza natural y recordación que tienen las palabras en la mente de los consumidores.

Aunado a esto, usualmente es por medio de las palabras que el consumidor recuerda, busca, solicita o adquiere los productos o servicios identificados con una marca, por lo que no resulta extraño que en la mayoría de los casos sea este elemento el que sobresale en los conjuntos.

²⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

Claro lo anterior, esta Dirección luego de analizar los signos y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad encuentra que, enfrentados los signos opositores cuyo vocablo preponderante es “ara” frente al signo solicitado “LA ALEGRÍA DE IBAÑEZ”, después de un primer impacto general no son confundibles.

En efecto, si bien los signos comparados comparten la expresión “ALEGRÍA”, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Lo anterior debido a su distinción en el plano ortográfico, en el cual el signo solicitado incorpora la estructura completa “LA ALEGRÍA DE IBAÑEZ”, mientras que los signos opositores se estructuran alrededor del vocablo distintivo “ara”, acompañado en algunos casos de la expresión promocional “ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO”, así como otros elementos publicitarios. Así, presentan variaciones sustanciales en sus cadenas vocálicas y consonánticas, lo que determina que a nivel fonético se emita un sonido en conjunto claramente diferente.

En efecto, al ser pronunciados por el consumidor, el sonido que producen no resulta similar, debido a que el signo solicitado se identifica principalmente por el apellido “IBAÑEZ”, mientras que los signos opositores se identifican por el vocablo breve y contundente “ara”, el cual constituye su elemento de recordación en el mercado. Así, la coincidencia en la expresión “ALEGRÍA” no puede ser precepto de negación de los signos, comoquiera que las demás partículas que los conforman permiten su diferenciación.

De conformidad con lo anterior, si bien el signo solicitado reproduce parcialmente una expresión contenida en algunos de los signos opositores, en su visión de conjunto no resultan confundibles en la medida en que presentan elementos nominativos y gráficos diferenciadores que permiten su individualización en el mercado.

Lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, de modo que, al no existir similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos.

Análisis comparativo frente a las marcas halladas de oficio

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado y los signos antecedentes, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor, de la siguiente manera: **LA ALEGRIA DE IBAÑEZ / ALEGRIA / ALEGRÍA.**

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, dado que la expresión del signo solicitado “LA ALEGRIA” reproduce íntegramente el elemento denominativo de los signos antecedentes “ALEGRIA”, sin que los elementos nominativos adicionales que contiene “DE IBAÑEZ” permitan generar una impresión diferente en el consumidor o mitiguen el riesgo de confusión, razón por la cual, los signos pueden ser asociados a un mismo origen empresarial, lo cual no corresponde a la realidad.

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

memoria de los signos en cuestión y que, además, el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. Por todo ello, y los factores previamente mencionados, lo probable es que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas se confunda y las asocie.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la Administración analice la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.

Conexidad competitiva del signo solicitada frente a las clases de las marcas halladas de oficio

El signo solicitado pretende distinguir:

33: Vinos; ponche de vino; refrescos de vino; vino blanco; vino caliente; vino de acanthopanax; vino de arroz; vino de ciruelas; vino de cocina; vino de fresa; vino de uva; vino de yamamomo; vino de yangmei; vinos alcoholizados; vinos blancos; vinos de aperitivo; vinos de frutas; vinos de licor; vinos de mesa; vinos de postre; vinos dulces; vinos ecológicos; vinos encabezados; vinos espumosos; vinos generosos; vinos licorosos; vinos para cocinar; vinos rosados; vinos tintos; vinos tranquilos; vino tinto.

Los signos confrontados identifican:

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

SD2018/0023508	(33): Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); vinos.
----------------	--

98066077	(33): Licores.
----------	----------------

Conexión competitiva entre los productos de la Clase 33 internacional (Identidad y relación género–especie)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase, se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los productos que distinguen los signos confrontados, toda vez que los mismos identifican productos comprendidos en la Clase 33 internacional relacionados con bebidas alcohólicas, particularmente vinos y licores.

El signo solicitado pretende distinguir “Vinos; ponche de vino; refrescos de vino; vino blanco; vino caliente; vino de acanthopanax; vino de arroz; vino de ciruelas; vino de cocina; vino de fresa; vino de uva; vino de yamamomo; vino de yangmei; vinos alcoholizados; vinos blancos; vinos de aperitivo; vinos de frutas; vinos de licor; vinos de mesa; vinos de postre; vinos dulces; vinos ecológicos; vinos encabezados; vinos espumosos; vinos generosos; vinos licorosos; vinos para cocinar; vinos rosados; vinos tintos; vinos tranquilos; vino tinto”, mientras que los signos confrontados identifican “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); vinos” y “LICORES”, respectivamente, configurándose identidad respecto de los “vinos” y una relación género–especie respecto de las “bebidas alcohólicas” y “licores”, por tratarse de categorías que comprenden los productos solicitados.

Existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Dado el tipo de establecimientos en los que se ponen a disposición los productos, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos, puesto que en todos los casos es posible acceder a ellos a través de los mismos canales de comercialización, tales como supermercados, licoreras, restaurantes, bares y plataformas especializadas en bebidas alcohólicas, asumiendo equivocadamente que en todos los casos se cuenta con un único origen empresarial.

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 ofrecidos en el mercado.

En este orden, 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.

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

Notoriedad del signo distintivo opositor

La sociedad opositora, alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Cobertura
 ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO	<i>“Servicios de comercialización al por mayor y al por menor de productos que se venden en supermercados, tales como; alimentos y bebidas; productos de aseo personal y del hogar; cosméticos; productos de limpieza; electrodomésticos, utensilios y recipientes para uso doméstico, artículos decorativos, artículos deportivos, juegos, juguetes”, comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.</i>

Pronunciamientos previos acerca de la notoriedad de la marca “ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO” (mixta)

Sobre la notoriedad de la marca “**ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO**” (mixta) alegada por la parte opositora esta Dirección encuentra lo siguiente:

- Mediante Resolución N°90192 del 4 noviembre de 2025, proferida dentro del expediente N°SD2024/0038379, la Dirección de Signos Distintivos declaró la notoriedad de la marca “**ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO**” (mixta) para identificar “Servicios de comercialización al por mayor y al por menor de productos que se venden en supermercados, tales como; alimentos y bebidas; productos de aseo personal y del hogar; cosméticos; productos de limpieza;



Ref. Expediente N° SD2025/0073025

electrodomésticos, utensilios y recipientes para uso doméstico, artículos decorativos, artículos deportivos, juegos, juguetes”, comprendidos en la clase 35° de la Clasificación de Niza, por el periodo comprendido entre enero de 2019 y junio de 2024.

Esta Dirección, al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, pudo constatar que, conforme al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, modificado por la Resolución 7981 del 25 de febrero de 2025, emitida por esta Superintendencia, cuya vigencia inició el 25 de febrero de 2025, la sociedad opositora, no realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.7 de la mencionada resolución, restringiendo el pago de la tasa únicamente a la presentación de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.3 del mismo acto administrativo, análisis desarrollado previamente en la presente resolución.

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

En otras palabras, la solicitud de registro efectuada el 23 de julio de 2025, se realizó a los trece meses del periodo hasta el cual fue declarado la notoriedad de la marca “**ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO**” (mixta), es decir, el 31 de julio de 2024. Partiendo de ello, esta Dirección puede estimar que dicho estatus persiste desde esa fecha y hasta la fecha de presentación de la solicitud, por ende, está Dirección procederá con el análisis convocado por la opositora, siendo improcedente extender los efectos de dicha notoriedad y proceder con el análisis que se desprende a la luz de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000.

Análisis comparativo frente a marca notoria “ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO” (mixta)

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
LA ALEGRIA DE IBAÑEZ (Nominativo)	 ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO

Riesgo de confusión: La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva del valor comercial o publicitario de la marca notoria, así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso IP 364-2018, del 26 de julio de 2019:

(...) “La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo,

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembros. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente”. (negritas propias)

Una vez realizado el estudio, conforme a los criterios señalados previamente, la Dirección encuentra que la configuración de los signos **LA ALEGRÍA DE IBAÑEZ** y **ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO** no genera en el consumidor un riesgo de confusión.

En efecto, si bien los signos confrontados coinciden en la utilización del vocablo “ALEGRÍA”, analizados en su visión de conjunto no se confunden, toda vez que el elemento identificador y de mayor impacto en el signo solicitado es el apellido “IBAÑEZ”, mientras que en el signo opositor el elemento preponderante es el vocablo breve y distintivo “ARA”, acompañado de una configuración gráfica característica. Así, el signo solicitado no reproduce el elemento nominativo dominante de la marca opositora, ni se apropia de su estructura marcaria.

Desde el plano ortográfico, los signos presentan diferencias sustanciales en su composición: el signo solicitado se estructura bajo la fórmula “**LA ALEGRÍA DE IBAÑEZ**”, mientras que el signo opositor responde a la estructura “**ARA ALEGRÍA AL MEJOR PRECIO**”. Las cadenas vocálicas y consonánticas difieren, así como su extensión, ritmo y secuencia.

Desde el plano fonético, el consumidor identifica y pronuncia los signos de forma claramente diferenciada. Mientras el signo opositor se reconoce y solicita en el mercado por la expresión “ara”, el signo solicitado se identifica principalmente por el apellido “IBAÑEZ”. La coincidencia en el término “ALEGRÍA” no es suficiente para generar confusión, dado su carácter común y evocativo.

En el plano conceptual, si bien ambos signos contienen la palabra “alegría”, este término corresponde a un sustantivo de un estado emocional, razón por la cual no puede considerarse apropiable de manera exclusiva ni configurar por sí solo el núcleo distintivo de los signos enfrentados.

En consecuencia, el consumidor medio, no asociará empresarialmente ambos signos ni asumirá que provienen de un mismo origen empresarial.

El aprovechamiento injusto presupone la apropiación del núcleo distintivo o del prestigio consolidado de una marca notoria.

En el presente caso, el signo solicitado no reproduce ni el vocablo dominante “ara”, ni la estructura gráfica característica de la marca opositora, ni pretende generar una evocación directa del establecimiento comercial identificado con dicha marca. La utilización de la palabra “ALEGRÍA”, no puede interpretarse como un intento de capitalizar el esfuerzo publicitario o reputacional del opositor. Por tanto, no se advierte intención ni efecto de parasitismo económico.

La dilución implica la pérdida de fuerza distintiva de una marca notoria por la diseminación indebida de su signo distintivo. En el presente caso, el núcleo distintivo de la marca opositora

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

es “**ARA**”, no la expresión “**ALEGRÍA**”, la cual cumple una función evocativa o promocional dentro del conjunto marcario.

El signo solicitado no incorpora el elemento “**ARA**”, ni reproduce la estructura visual o conceptual del signo opositor. En consecuencia, no se afecta la aptitud distintiva ni el valor comercial del signo presuntamente notorio. De igual forma, el reconocimiento del estatus de marca notoria no implica automáticamente la configuración de todos los riesgos derivados de dicha condición, siendo necesario acreditar de manera concreta la afectación alegada, circunstancia que no se evidencia en el presente caso.

De otro lado, no se observa que el solicitante busque beneficiarse indebidamente de la reputación del opositor ni inducir al consumidor a creer en una relación empresarial inexistente. Los signos presentan diferencias estructurales, fonéticas y conceptuales suficientes para coexistir pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de asociación, confusión, dilución ni explotación indebida del prestigio ajeno.

En derivación, esta Dirección concluye que no se configura ninguna de las causales de irregistrabilidad alegadas, razón por la cual no existe fundamento para negar el registro del signo solicitado.

En lo que respecta a las pruebas allegadas por el opositor con el propósito de sustentar nuevamente la notoriedad de la marca invocada, esta Dirección advierte que no hay lugar a emitir un nuevo pronunciamiento sobre las mismas, por cuanto dichas pruebas ya fueron objeto de valoración en la Resolución N°90192 del 4 de noviembre de 2025 al interior del expediente número SD2024/0038379.

Igualmente, el opositor no efectuó el pago de la tasa correspondiente a la declaratoria de notoriedad dentro del presente trámite, requisito indispensable para que esta Autoridad pueda extender o analizar nuevamente dicho estatus en un procedimiento distinto. En derivación, no resulta procedente reabrir el estudio probatorio ni efectuar una nueva valoración sobre elementos que ya fueron analizados y decididos, razón por la cual el opositor deberá estarse a lo resuelto en la mencionada resolución con relación a las pruebas allí aportadas.

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, por la marca hallada de oficio mas no por las opositoras.

No obstante, el signo no está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal h), *ibid*.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.**

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la marca **LA ALEGRIA DE IBAÑEZ** (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de

Ref. Expediente N° SD2025/0073025

Niza²⁵, solicitada por **MARCAS UNIVERSALES S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar a **MARCAS UNIVERSALES S.A.S.**, solicitante del registro, y a **JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 29 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

²⁵ **33:** Vinos; ponche de vino; refrescos de vino; vino blanco; vino caliente; vino de acanthopanax; vino de arroz; vino de ciruelas; vino de cocina; vino de fresa; vino de uva; vino de yamamomo; vino de yangmei; vinos alcoholizados; vinos blancos; vinos de aperitivo; vinos de frutas; vinos de licor; vinos de mesa; vinos de postre; vinos dulces; vinos ecológicos; vinos encabezados; vinos espumosos; vinos generosos; vinos licorosos; vinos para cocinar; vinos rosados; vinos tintos; vinos tranquilos; vino tinto.