

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42929

Ref. Expediente N° SD2025/0076160

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 30 de julio de 2025, la sociedad **Richy's Distribuciones S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **RICHY'S (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1076 del 19 de agosto de 2025, la sociedad **Rich Products Corporation** presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“Al analizar en conjunto los signos RICH'S y RICHY'S, resulta evidente que estos tienen suficientes semejanzas que podrían inducir a error en el mercado, pues al primer impacto generan la misma impresión en la mente de los consumidores. Sobre el particular, la marca solicitada no solo reproduce en su totalidad el elemento común de la familia de marcas RICH, sino también la totalidad de las marcas RICH'S. La adición de la letra "Y" no genera un impacto suficiente para eliminar el riesgo de confusión y asociación en el consumidor, como puede verse a continuación:

RICHY'S – RICH'S

(...)

Como se evidencia, el signo solicitado reproduce en su totalidad la marca de mi representada, únicamente adicionando la letra "Y" entre la letra "h" y el apóstrofe, que no resulta suficiente para diluir el riesgo de confusión entre las marcas, pues es razonable que el consumidor asuma que Rich Products ha incursionado en una nueva línea de productos “de Rich's”, o incluso, que las marcas de mi cliente han tenido una actualización mínima en su diseño.

Estas modificaciones resultan casi imperceptibles desde los puntos de vista gramatical y fonético, por cuanto no cambia sustancialmente la fuerza distintiva del signo, que resulta ser idéntica a aquella de RICH'S. Esto deriva en que los signos sean similarmente confundibles entre sí, y por lo tanto generen riesgo de confusión en el mercado.

La anterior semejanza entre los signos repercute directamente en el impacto fonético de las mismas. Desde la pronunciación, esta pequeña modificación es casi imperceptibles, y el efecto fonético entre RICH'S y RICHY'S es casi idéntico, como a continuación se ejemplifica:

*RICH'S / RICHY'S / RICH'S / RICHY'S / RICH'S / RICHY'S / RICH'S / RICHY'S /
RICH'S / RICHY'S / RICH'S / RICHY'S / RICH'S / RICHY'S / RICH'S / RICHY'S /*

¹ **30:** Postres helados con frutas [parfaits]; postres a base de crema inglesa; postres a base de helado; postres de chocolate; postres helados con frutas; tortas [pasteles]; mousses de postre [dulces]; pudines [postres]; soufflés (postres); sundaes (postre a base de helado).

Ref. Expediente N° SD2025/0076160

RICH'S / RICHY'S / RICH'S / RICHY'S / RICH'S / RICHY'S / RICH'S / RICHY'S / RICH'S / RICHY'S / RICH'S / RICHY'S / RICH'S / RICHY'S / RICH'S / RICHY'S / RICH'S / RICHY'S / RICH'S / RICHY'S

Una repetición sucesiva y reiterada de los signos permite identificar que fonéticamente son idénticos, y sus diferencias son mínimas y, por tanto, imperceptibles. Así las cosas, los signos son similarmente confundibles también desde un punto de vista fonético, lo que reafirma el riesgo que el registro de RICHY'S (mixta) supondría para la marca RICH'S, y la familia de marcas RICH.

De este modo, no existen diferencias suficientes que puedan diluir el riesgo de confusión entre los consumidores. La manera en que el signo solicitado reproduce con exactitud la marca registrada por mi cliente hace que su registro menoscabe los derechos previamente adquiridos por Rich Products.

En línea con lo anterior, debe recordarse que las marcas enfrentadas deben ser analizadas de manera sucesiva y no simultánea, pues los consumidores nunca se enfrentarán a éstas al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que se trata de signos prácticamente idénticos RICH'S y RICHY'S, es fácilmente constatable que de coexistir en el mercado se generaría un riesgo de confusión.

De igual forma, la comparación entre las marcas deberá hacerse teniendo en cuenta sus semejanzas y no sus diferencias, pues es de sus elementos en común en donde se podría generar el riesgo de confusión. En este sentido, tratándose de marcas que tienen semejanzas ortográficas y fonéticas, es claro que un consumidor no tendrá elementos suficientes que le permitan distinguir los signos ni su origen empresarial en el mercado.

(...)

La relación estrecha entre los productos de las marcas RICH'S y RICHY'S es evidente, y existe no solo una relación de identidad entre los mismos, sino también de sustituibilidad e intercambiabilidad. La marca solicitada pretende identificar productos en la clase 30 que se encuentran dentro de la cobertura de productos de la familia de marcas RICH y RICH'S. La marca solicitada incluye productos como pudines, helados, postres, entre otros, que son productos que necesariamente requieren de los productos identificados por las marcas de mi representada, como harina, café, azúcar, cereal, hielo, salsas cremas no lácteas, entre otros, existiendo así una relación de complementariedad indispensable y clara. Asimismo, la marca de mi representada identifica helados, confitería y pastelería, siendo idénticos a la cobertura solicitada en clase 30. Esto no solo implica una identidad en la naturaleza de los productos, sino también en su uso, consumidores, canales de comercialización.

Los productos de las marcas confrontadas comparten canales de comercialización y distribución, como panaderías, supermercados y la industria de alimentos preparados. Por esta razón, la posibilidad de que el público consumidor asocie erróneamente el origen de los productos identificados con ambas marcas es alta. En consecuencia, existe un riesgo real de confusión en el mercado, lo que justifica plenamente la conexidad competitiva entre estas marcas.

La razonabilidad se refiere a la percepción del consumidor promedio sobre la relación entre los productos de ambas marcas. Dado que las marcas en conflicto apuntan a un público similar, incluyendo hogares y restaurantes, es razonable que los consumidores asuman que los productos de ambas marcas están relacionados o provienen de la misma empresa. La similitud en las marcas y la coincidencia en la categoría de productos refuerzan esta percepción, lo que justifica la oposición basada en el riesgo de confusión.

Ref. Expediente N° SD2025/0076160

En resumen, la coincidencia en la categoría de alimentación y el segmento de mercado similar pueden llevar a una confusión significativa entre las marcas RICH'S y RICHY'S. Se trata de productos idénticos, que tienen la misma naturaleza y finalidad, se encuentran dirigidos a un mismo consumidor, comparten canales de comercialización y publicidad, por lo que se cumple con el primer requisito establecido en la norma.

(...)

Rich Products ha desarrollado una familia marcara, teniendo como elemento común y principal la expresión "RICH" que, al ser una expresión de fantasía, goza de una altísima distintividad y ello generará que un consumidor promedio pueda llegar a pensar que las marcas RICHY'S y la familia de marcas RICH son la misma, o que corresponden al mismo origen empresarial, lo cual es contrario a la realidad."

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Richy's Distribuciones S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"De acuerdo a lo anterior, claramente se denota que a pesar de compartir una sílaba, existen diferencias gráficas independientemente de su conformación gramatical; y aunque ambas expresiones comparten la secuencia "RICH", cada una cuenta con un diseño distintivo; la opositora cuenta con la marca en letra blanca encuadrada en fondo negro, mientras que la solicitada se encuentra escrita en una tipografía cursiva, en minúscula y color azul.

No es acertada la afirmación del opositor según la cual el signo solicitado RICHY'S "reproduce casi exactamente la estructura gramatical y fonética" de las marcas invocadas. Por el contrario, existen diferencias relevantes que descartan cualquier reproducción.

Las marcas opositoras RICH'S, RICH, ULTRA RICH y TRES RICHES comparten una raíz común ("RICH"), cuya pronunciación es /RÍCH/, es decir, una estructura monosilábica sin variaciones. Pero además constituida por una partícula débil.

En contraste, el signo solicitado RICHY'S incorpora la letra Y, elemento que altera de manera sustancial la composición ortográfica y, especialmente, la fonética. Su pronunciación correcta es /RÍ-CHIS/, conformada por dos sílabas, lo cual introduce un ritmo, cadencia y sonoridad completamente distintos.

Por lo anterior, no puede sostenerse la existencia de identidad fonética, pues la marca del solicitante adiciona una sílaba completa y genera una impresión auditiva diferenciada frente a los signos invocados por el opositor.

(...)

Es importante señalar que la expresión "RICH" posee un carácter marcario débil, pues se trata de un término del idioma inglés de uso común, cuyo significado (rico, abundante, cremoso o con alto contenido) se emplea de manera descriptiva o sugestiva en múltiples sectores del mercado, especialmente en alimentos.

Su presencia en diversas marcas de terceros, en combinaciones, terminaciones o como calificativo evidencia que se trata de un vocablo de uso extendido y necesario, que no puede ser monopolizado en exclusiva por un solo titular. En consecuencia, su fuerza distintiva es limitada y el análisis de confundibilidad debe centrarse con en los elementos adicionales o complementarios de cada signo.

Bajo este entendido, el añadido Y'S en RICHY'S adquiere especial relevancia para diferenciarlo claramente de las marcas invocadas por el opositor.

Ref. Expediente N° SD2025/0076160

(...)

El Examinador debe conocer que RICH PRODUCTS produce ingredientes y materias primas industriales, tales como: Crema no láctea, bases para repostería, glaseados industriales, Insumos congelados, Mezclas técnicas para panificación, Toppings industriales

Claramente estos productos que son industriales están dirigidos a pastelerías especializadas, HORECA (Hoteles – Restaurantes – Cafeterías), cadenas industriales, panificadores profesionales

Este tipo de consumidor no solo es especializado, sino también con conocimiento avanzado del producto por lo tanto existe menos susceptibilidad al error, el cual se encuentra orientado por criterios técnicos, no por impresión inmediata.

Por el contrario, RICHY'S identifica productos terminados, listos para consumo, como Postres preparados y Helados listos para consumo del consumidor común. Por lo que el consumidor de RICHY'S es El público general.

Cabe destacar que RICHY'S se especializa en ofrecer su producto en cafeterías y restaurantes a consumidor final que quiere una indulgencia después de consumir una cena o almuerzo.

Por lo que no es posible confundir proveedores industriales con marcas de postres terminados. El TJCA ha sido claro: la especialización del consumidor elimina o disminuye radicalmente el riesgo de confusión (Proceso 57-IP-2012).

Cabe resaltar que dado lo anterior, el Examinador debe darse cuenta que no existe conexión competitiva dado que los productos claramente diferenciados. Para que exista conexidad deben darse simultáneamente: que tenga un mismo uso, la misma naturaleza, idéntica finalidad e iguales canales.

RICH PRODUCTS son insumos y RICHY'S se trata de producto terminados. Los alimentos de uno y otro no son sustitubles, ni complementarios, y estos dos factores son necesarios para que se dé la consabida conexidad.

Entender esta situación es fácil si se pone en los zapatos del consumidor final quien es quien lleva a cabo la experiencia de elegir entre Los productos industrializados de RICH PRODUCTS, los cuales no se venden en supermercados al consumidor final, ni se comercializan como postres listos para consumo.

RICH PRODUCTS atiende las ventas B2B, es decir distribuidores industriales, Distribución profesional, Catálogos técnicos.

Dado que la semejanza entre los signos no es determinante para llevar al consumidor a error, dadas las caracterizaciones graficas de ambos y en la pronunciación de una y otra. Así como que se ha demostrado que a pesar de ser alimentos no existe identidad entre los productos dado que uno es industrial y otro dirigido al consumidor final, no existe posibilidad de lesión en caso de concederse el registro de la marca solicitada y al contrario pueden coexistir pacíficamente."

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0076160

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.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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:

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

Ref. Expediente N° SD2025/0076160

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	Farm Rich	RICH PRODUCTS CORPORATION	13267239	10	29	Marca	14/08/2035	Registrada
Mixta	ICE HOT BEVERAGES BY RICH'S		SD2019/0073065	11	29, 30	Marca	20/01/2031	Registrada
Mixta	TRES RICHES		06090354	8	30	Marca	28/03/2027	Registrada
Mixta	Farm Rich		13170765	10	30	Marca	13/02/2035	Registrada
Mixta	ICE HOT BEVERAGES BY RICH'S		SD2019/0073106	11	29, 30, 32	Marca	27/11/2030	Registrada
Mixta	RICH'S Niagara Farms		SD2024/0009103	12	29	Marca	04/06/2035	Registrada
Mixta	RICH'S ULTRA RICH		SD2024/0088801	12	29, 30	Marca	10/09/2035	Registrada
Mixta	RICH'S WHIP TOPPING		SD2019/0090306	11	29, 30	Marca	05/06/2030	Registrada
Mixta	TRES RICHES		SD2019/0090389	11	29, 30	Marca	25/06/2030	Registrada
Mixta	ULTRA RICH.		95050716	7	30	Marca	02/10/2030	Registrada
Nominativa	RICH'S		9235191930	7	30	Marca	21/11/2027	Registrada
Mixta	RICH'S		93384081	7	30	Marca	31/05/2035	Registrada
Mixta	RICH'S		93384093	7	29	Marca	07/05/2032	Registrada
Nominativa	RICH'S WHIP TOPPING		9235209630	7	30	Marca	29/07/2034	Registrada
Mixta	TRES RICHES		06089413	8	29	Marca	28/03/2027	Registrada
Nominativa	TRES RICHES		06090353	8	30	Marca	28/03/2027	Registrada
Nominativa	COFFEE RICH		9235563430	7	30	Marca	24/02/2030	Registrada
Nominativa	TRES RICHES		06087959	8	29	Marca	28/03/2027	Registrada
Mixta	RICH'S		SD2021/0045794	11	7	Marca	23/03/2031	Registrada
Nominativa	RICH'S		SD2021/0045772	11	7	Marca	23/03/2031	Registrada
Mixta	ProWhip BY RICH'S		SD2020/0070025	11	7	Marca	29/06/2030	Registrada

Familia de marcas:

El hecho que la sociedad **Rich Products Corporation**, incluya de forma reiterada la misma expresión **RICH`S** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común 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 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 prefijo para productos y/o servicios 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 y/o servicio bajo la calidad que ya conoce.



Ref. Expediente N° SD2025/0076160

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 confusión”⁴.

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.

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 RICHY'S	RICH'S / TRES RICHES / TRES RICHES / COFFEE RICH / RICH'S WHIP TOPPING / RICH'S (Nominativas)
	 Farm Rich / ICE HOT BEVERAGES BY RICH'S / TRES RICHES / Farm Rich / ICE HOT BEVERAGES BY RICH'S / RICH'S Niagara Farms / RICH'S ULTRA RICH / TRES RICHES / ULTRA RICH. / RICH'S / RICH'S / RICH'S WHIP TOPPING / TRES RICHES / RICH'S / ProWhip BY RICH'S

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.



Ref. Expediente N° SD2025/0076160

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

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

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

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

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

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

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

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁶

- 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.

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

⁶ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0076160

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

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

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

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...). Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.*
- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).⁷*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁸ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

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

- a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)**
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar,** ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- d) Se debe observar el orden de las vocales,** toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor,** pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

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

⁸ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso

Ref. Expediente N° SD2025/0076160

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁹

Análisis comparativo con la familia de marcas de titularidad de la sociedad Rich Products Corporation.

Con base en los criterios mencionados, se establece que la familia de marcas de la opositora, **Rich Products Corporation**, tiene como rasgo distintivo el uso de la expresión **RICH`S**. Así las cosas, un consumidor al observar estos elementos característicos en el mercado como parte de una marca al identificar un producto, asocia el origen empresarial con la sociedad opositora, al obrar la expresión **RICH`S** como indicador de pertenencia a una familia de marcas, principalmente en la industria alimenticia.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas en el cual, la expresión que ha usado de forma reiteradas es **RICH`S** y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

Conforme a lo anterior, esta Dirección no puede desconocer la protección otorgada a la sociedad opositora en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales han sido dirigidos a perpetrar en la mente del consumidor, la expresión **RICH`S** como elemento distintivo de sus productos frente a otros competidores.

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**RICHY`S**” en caracteres especiales. De otro lado, las marcas opositoras son de naturaleza mixta y nominativas, compuestas principalmente por la expresión “**RICHY`S**” en caracteres especiales e ilustradas cada una dentro de un diseño particular para el caso de las marcas de carácter mixto.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible observar que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad el elemento característico y de mayor distintividad que hace parte de la familia de marcas previamente registradas **RICH`S**, conllevando a que las marcas al momento de ser confrontadas presenten similitudes del orden fonético y ortográfico que hacen materializable el riesgo de confusión y/o asociación.

En efecto, los signos en confrontación tienen una secuencia vocálica y consonántica que generan la pronunciación de fonemas similares **RICHY`S** / Farm **Rich** / ICE HOT BEVERAGES BY **RICH`S** / TRES **RICHES** / Farm **Rich** / ICE HOT BEVERAGES BY **RICH`S** / **RICH`S** Niagara Farms / **RICH`S** ULTRA **RICH** / TRES **RICHES** / ULTRA **RICH**. / **RICH`S** / **RICH`S** / **RICH`S** WHIP TOPPING / TRES **RICHES** / **RICH`S** / ProWhip BY **RICH`S** / **RICH`S** / TRES **RICHES** / TRES **RICHES** / COFFEE **RICH** / **RICH`S** WHIP TOPPING / **RICH`S** situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor, dado que la inclusión de la letra “Y”, desde el plano fonético no logra proporcionar una pronunciación diferente.

Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos encontramos que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles entre sí. En efecto, al apreciarlas en conjunto se observa que son fonéticamente similares.

Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

⁹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0076160

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:

30: Postres helados con frutas [parfaits]; postres a base de crema inglesa; postres a base de helado; postres de chocolate; postres helados con frutas; tortas [pasteles]; mousses de postre [dulces]; pudines [postres]; soufflés (postres); sundaes (postre a base de helado).

Los signos registrados identifican:

Expedientes	Productos
SD2021/0045794	7: Máquinas para procesar alimentos, a saber, equipos eléctricos para el batido de líquido en espuma y nata montada.
SD2021/0045772	7: Máquinas para procesar alimentos, a saber, equipos eléctricos para el batido de líquidos en espuma, coberturas de nata montada o glaseados.
SD2020/0070025	7: Máquinas para procesar alimentos, a saber, equipos eléctricos para batir líquidos en espuma o coberturas de nata batida..
93384093	29: Carnes, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, excluyendo expresamente carnes y salchichas.
06089413	29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
06087959	29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
SD2024/0009103	29: Productos lácteos y crema láctea.
13267239	29: Queso, queso apanado, palitos de queso apanados, palitos de mozzarella, bocados de mozzarella, bocados de queso, jalapeños rellenos, chiles jalapeños apanados, chiles jalapeños, champiñones apanados, champiñones rellenos, setas, quesadillas, quesadillas de queso, quesadillas de pollo y queso, quesadillas de carne y queso, palitos de queso rellenos de marinara, albóndigas, albóndigas al estilo italiano, albóndigas de pavo.
SD2019/0073106	29: Coberturas de frutos secos; purés de frutas; microfoam (espuma de leche); crema batida; cremas; mezclas lácteas y no lácteas;



Ref. Expediente N° SD2025/0076160

guarniciones de bebidas congeladas, productos propios de la clase 29..

30: Jarabes y concentrados para bebidas de té y café; chocolate, dulce de leche, salsas de caramelo; glaseados y sirope como aditamento; salsas de frutas para postres; espuma de gelatina para bebidas; Espuma para cóctel; perlas de boba tapioca; Té de burbujas; mezclas para bebidas; hielo con sabor; dulces congelados. productos estos exclusivamente de la clase 30.

32: Jarabes y concentrados para hacer bebidas de frutas y refrescos; mezclas de cócteles sin alcohol; preparaciones para hacer batidos de frutas y bebidas congeladas; base de batido; mezclas de granizados [frappe]; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y zumos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

SD2019/0090306 **29:** Carne, pescado, aves de caza; extractos de carne; frutas y verduras enlatadas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles..

30: Leche descremada, leche helada, cubiertas no lácteas , helados de hielo y rellenos, café, té, cacao, azúcar, arroz, sagú, tapioca, sucedáneos de café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, bollería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjas "sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias.

SD2019/0090389 **29:** Carne, pescado, aves de caza; extractos de carne; frutas y verduras enlatadas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles..

30: Leche descremada, leche helada, cubiertas no lácteas , helados de hielo y rellenos, café, té, cacao, azúcar, arroz, sagú, tapioca, sucedáneos de café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, bollería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjas "sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias..

SD2024/0088801 **29:** Coberturas batidas lácteas, coberturas batidas no lácteas, coberturas batidas veganas, glaseados lácteos; glaseados lácteos prebatidos; mezclas lácteas para postres; cremas para café; cremas para café veganas y no lácteas..

30: Helados; glaseados listos para batir; glaseados no lácteos; mezclas veganas y no lácteas para postres suaves.

SD2019/0073065 **29:** Aditamento de frutas para postres y bebidas; purés de frutas; microfoam (espuma de leche); crema batida; cremas; mezclas lácteas y no lácteas; guarniciones de bebidas congeladas, productos propios de la clase 29..

30: Jarabes y concentrados para bebidas de té y café; chocolate, dulce de leche, salsas de caramelo; glaseados y sirope como aditamento; salsas de frutas para postres; espuma de gelatina para bebidas; Espuma para cóctel; perlas de boba tapioca; Té de burbujas; mezclas para bebidas; hielo con sabor; dulces congelados. productos estos exclusivamente de la clase 30.

Ref. Expediente N° SD2025/0076160

- | | |
|------------|--|
| 06090354 | 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. |
| 13170765 | 30: Pizza, porciones de pizza, pretzel, pretzel relleno, sándwiches de carne y queso, sándwiches de carne, tostadas francesas, palitos de tostadas francesas, palitos de tostada francesa con canela espolvoreada. |
| 95050716 | 30: Todos los productos de esta clase, en especial helados de hielo, cubiertas, rellenos y cremas; productos de masa congelados. de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, y en especial los siguientes productos no lácteos: helados de hielo, cubiertas, rellenos y cremas. |
| 9235191930 | 30: Todos los productos de la clase 30, y en especial cubiertas no lácteas, helados de hielo, rellenos y cubiertas de crema. |
| 93384081 | 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas con cereal, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabes de melaza, levadura, polvo para hacer subir la masa, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, esencias, hielo, y en especial cremas no lácteas, cubiertas, glaseados y rellenos, productos para pastelería, productos de masa congelados. |
| 9235209630 | 30: Todos los productos de la clase 30 y en especial cubiertas no lácteas, helados de hielo, y rellenos. |
| 06090353 | 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. |
| 9235563430 | 30: Preparaciones para blanquear. |

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

Conexión competitiva con oposición entre productos de la Clase 30 Internacional.

Razonabilidad: Conforme a los criterios de conexidad competitiva, es importante destacar la teoría de la interdependencia, sobre la cual, el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso N° 135-IP2004 manifestó:

“la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares,

Ref. Expediente N° SD2025/0076160

mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).”

Por lo anterior, dada la alta similitud entre los signos, esta Dirección destaca el principio de razonabilidad, el cual en términos del Tribunal Andino¹⁰, es definido como:

“existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario”

Teniendo en cuenta la cobertura de los signos cotejados, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico como lo es el de elaboración de postres, tales como **Postres helados con frutas [parfaits]; postres a base de crema inglesa; postres a base de helado; postres de chocolate; postres helados con frutas; tortas [pasteles]; mousses de postre [dulces]; pudines [postres]; soufflés (postres); sundaes (postre a base de helado)** busque ampliar su esquema de negocios e incursione en la elaboración y comercialización de productos tales como **pastelería y confitería, helados comestibles**.

En virtud de lo anterior, el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos ahora incursione en un sector afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

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

Conexión competitiva con oposición entre productos de las Clases 29, 30 y 32 Internacional.

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

En sustento de lo anterior, es preciso recalcar que tanto el signo solicitado como las marcas previamente registradas tienen como objeto identificar productos afines en razón a su naturaleza y destinación. En efecto, en primer lugar, resulta pertinente mencionar que productos como **“Postres helados con frutas [parfaits]; postres a base de crema inglesa; postres a base de helado; postres de chocolate; postres helados con frutas; tortas [pasteles]; mousses de postre [dulces]; pudines [postres]; soufflés (postres); sundaes (postre a base de helado)”** y **“Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; Jarabes y concentrados para hacer**

¹⁰ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación prejudicial, 100-IP-2018

Ref. Expediente N° SD2025/0076160

bebidas de frutas y refrescos; mezclas de cócteles sin alcohol; preparaciones para hacer batidos de frutas y bebidas congeladas; base de batido; mezclas de granizados [frappe]; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y zumos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas” son artículos propios de la canasta familiar, es decir, productos alimenticios y bebidas usados en entornos similares y por el mismo tipo de consumidores y que a su vez son ofrecidos en los mismos canales de comercialización, por lo que los usuarios pueden acceder a ellos dentro de un mismo establecimiento de comercio como pueden ser supermercados o tiendas.

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

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

“cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475)¹¹.”

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

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

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud 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 parte de la sociedad **Rich Products Corporation**.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **RICHY'S (Mixta)** para distinguir productos

¹¹TJCA, PROCESO N° 135-IP-2004.

Ref. Expediente N° SD2025/0076160

comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹², solicitada por parte de la sociedad **Richy's Distribuciones S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **Richy's Distribuciones S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **Rich Products Corporation**, 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 10 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹² **30:** Postres helados con frutas [parfaits]; postres a base de crema inglesa; postres a base de helado; postres de chocolate; postres helados con frutas; tortas [pasteles]; mousses de postre [dulces]; pudines [postres]; soufflés (postres); sundaes (postre a base de helado).