

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 49774

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

Por la cual se decide una solicitud de registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 29 de octubre de 2025, **TRADEMARKS GRUPO MODELO, S DE R.L. DE C.V.**, solicitó el registro de la Marca **VICKY TOMATE** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1085, **PRODUCTOS VICKY S.A.S.** presentó oposición con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

(...) 2.4. El signo solicitado “VICKY TOMATE” es ortográfica, visual y fonéticamente idéntico al elemento denominativo principal de las marcas de mi representada, lo que, de cara a productos y servicios conexos competitivamente, genera un evidente riesgo de confusión y/o asociación.

2.5. Los servicios amparados por las marcas “VICKY” de mi representada en clase 35, guardan vinculación, complementariedad y razonabilidad con las bebidas de clase 32 reivindicadas por el solicitante, conforme a los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 100-IP-2018

(...) 3.1.1. Precisión inicial:

TOMATE es una expresión descriptiva por lo que debe ser eliminada del cotejo marcario. Antes de entrar en el cotejo marcario, es necesario precisar que en el signo solicitado “VICKY TOMATE”, el vocablo “TOMATE” es descriptivo en el sector de alimentos y bebidas para indicar el sabor, variedad o ingrediente de los productos, por lo que carece de distintividad intrínseca y cumple una función meramente descriptiva.

(...) En el presente caso concurren los dos presupuestos exigidos por la norma andina: (i) identidad marcaria, pues el signo solicitado “VICKY TOMATE” reproduce íntegramente la denominación “VICKY” de los registros de mi representada; y (ii) relación competitiva entre los productos de la clase 32 (cervezas y bebidas a base de cerveza) y los servicios de la clase 35 de mi representada.

(...) La identidad entre “VICKY” solicitada y “VICKY” registrada por mi representada es absoluta, de modo que la coexistencia de los signos en el mercado provocaría que el consumidor medio atribuya a un mismo origen empresarial los productos y servicios; o, por lo menos, presuma una vinculación económica entre sus titulares.

(...) En ese sentido, no se requieren comparaciones sofisticadas o mayor

¹ 32: Cerveza; bebidas a base de cerveza; bebidas mezcladas a base de cerveza; bebidas a base de malta; cerveza sin alcohol.

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

análisis para darse cuenta de que las marcas generarían un grave riesgo de asociación y confusión:

VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY /
VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY /
VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY /
VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY /
VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY /
VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY / VICKY /

(...) En consecuencia, si llegara a permitirse la coexistencia de la marca solicitada y la familia de marcas registrada, se afectarían los derechos de mi representada y los consumidores para comprender de forma libre e informada el origen empresarial de la marca solicitada.

(...) - Complementariedad y razonabilidad: es usual en el mercado que los servicios de publicidad, promoción, venta al por menor y por mayor, y comercio electrónico (clase 35) se presten respecto de bebidas de clase 32, bajo una misma familia de marcas o estrategias de extensión de línea, resultando razonable para el consumidor que provengan del mismo empresario.

- Integración comercial: los servicios de clase 35 de mi representada comprenden actividades de publicidad, promoción, venta al por menor y por mayor, y comercio electrónico, que se integran con la oferta y comercialización de bebidas de clase 32 (y los alimentos que suelen acompañarlas), configurando una relación competitiva que incrementa el riesgo de asociación.

- Percepción del consumidor: frente a signos idénticos para bienes y servicios que coexisten en los mismos puntos de venta y en idénticos contextos de consumo, el público relevante concluirá, razonablemente, que existe una unidad de origen o una licencia entre titulares, afectando indebidamente los derechos de mi representada.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **TRADEMARKS GRUPO MODELO, S DE R.L. DE C.V.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) Sobre el particular, es importante señalar que la cobertura de servicios identificada por las marcas “VICKY” en la clase 35 se encuentra orientada principalmente a: i) servicios de publicidad, gestión comercial y administración comercial y, ii) servicios de comercialización y venta relacionados exclusivamente con productos alimenticios.

En ese sentido, el análisis relativo a la ausencia de conexidad competitiva se desarrollará desde dos perspectivas: (i) la inexistencia de relación entre los productos pretendidos en la clase 32 y los servicios de publicidad, gestión comercial y administración comercial comprendidos en la clase 35 por los signos opositores; y (ii) las diferencias entre los productos solicitados en la clase 32, los servicios de comercialización y venta de productos alimenticios identificados por las marcas “VICKY” en la clase 35 y los productos de alimentos que también protegen dichos signos en las clases 29 y 30.

(...) Al respecto, respetuosamente manifestamos que es completamente opuesta la actividad comercial a la que se dirige un servicio publicitario vs una bebida alcohólica de cerveza, y pretender sostener que los servicios de publicidad, gestión comercial y administración comercial de la clase 35 guardan una relación de conexidad competitiva con los productos pretendidos en la clase 32 implica un entendimiento errado tanto del alcance de la clase 35 como de la finalidad propia de los servicios allí comprendidos.

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

(...) Así, las actividades de publicidad, gestión comercial o administración comercial únicamente se encuentran comprendidas dentro de la clase 35 cuando son prestadas como servicios especializados dirigidos a terceros, como ocurre, por ejemplo, con agencias de publicidad, consultoras comerciales o empresas dedicadas a la administración de negocios ajenos. Por el contrario, las actividades promocionales o comerciales que una compañía realiza respecto de sus propios productos constituyen actos inherentes a su actividad empresarial y no servicios identificables dentro de la cobertura de la clase 35.

(...) De esta forma, aceptar que, como ciertos productos pueden ser objeto de publicidad o estrategias comerciales, entonces hay relación entre dichos productos y servicios, implica un desconocimiento de los principios marcarios y conduciría al absurdo de considerar relacionados prácticamente todos los productos y servicios del mercado, vaciando de contenido los criterios técnicos que rigen el análisis de conexidad competitiva.

(...) Lo anterior resulta especialmente relevante en el presente caso, en la medida en que el análisis de conexidad competitiva no puede efectuarse desde una perspectiva meramente abstracta o formal derivada de la clasificación internacional de Niza, sino que debe atender a la realidad económica y comercial en la que los signos coexisten, al comportamiento efectivo de los consumidores y a la forma en que los productos y servicios son percibidos en el tráfico mercantil.

(...) Dicho lo anterior, y aplicando dicho principio al presente caso, las diferencias entre los productos y servicios confrontados son evidentes, toda vez que, como se evidencia en la página web oficial del Opositor, las marcas opositoras se dedican exclusivamente a la fabricación y venta de productos de pasabocas y snacks, como papas fritas, plátanos, horneados, rosquillas y mezclas similares. Entonces, su portafolio no incluye ningún producto de naturaleza alcohólica, ni bebida alguna. Además, la “Tienda Vicky” del Opositor despacha snacks, no cervezas ni bebidas, tal como lo confirma la propia presentación comercial de su portafolio

(...) Además, manifestamos que los productos del Opositor se comercializan a consumidores de todas las edades, incluidos niños y jóvenes, y circulan libremente en todo tipo de establecimiento. Por el contrario, los productos de nuestra representada, al ser cervezas, están restringidos exclusivamente a consumidores mayores de 18 años, conforme a la regulación colombiana vigente. Por lo tanto, esta diferencia de público objetivo no es menor, al pertenecer a sectores de mercado distintos. Incluso, por ley debe haber una separación absoluta de los productos de la clase 32, para restringir su acceso a menores de edad y niños. Por lo tanto, la posibilidad de confusión entre los signos confrontados no solo es remota, sino que está impedida por el propio ordenamiento jurídico.

En línea con lo anterior, manifestamos que los productos de nuestra representada que se comercializan bajo la marca “VICKY TOMATE” pertenecen a un universo de consumo completamente independiente, al tratarse de bebidas alcohólicas (cervezas) de la clase 32, sujetas a restricciones publicitarias, horarios especiales de venta, canales especializados exclusivamente de distribución, etc

(...) En este sentido, el consumidor relevante no percibe a las bebidas alcohólicas y a los productos alimenticios como categorías empresariales equivalentes, intercambiables, complementarias o razonablemente ofrecidas por el mismo origen empresarial, pues ni siquiera se enmarcan las bebidas alcohólicas como productos que hacen parte del género de alimentos, al

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

constituir estas una industria altamente especializada, independiente y diferenciada, caracterizada por barreras regulatorias de entrada, sistemas particulares de distribución, canales específicos de comercialización y exigencias normativas significativamente más rigurosas.

(...) Los productos de clase 32 de cervezas y los productos alimenticios de las clases 29 y 30, así como los servicios de comercialización de alimentos de la clase 35, no son intercambiables, al tratarse de productos y servicios que satisfacen necesidades de consumo distintas. Así, mientras la cerveza pertenece al universo de las bebidas alcohólicas, sometida a un régimen regulatorio especial, los productos y servicios del Opositor pertenecen a la categoría de alimentos básicos y a la comercialización de los mismos. Por lo tanto, ningún consumidor sustituye la compra de una cerveza por la de un producto de panadería, pastelería o cualquier alimento, ni por la prestación de servicios minoristas alimentarios, pues responden a momentos, contextos, motivaciones y expectativas de consumo radicalmente distintas.

Tampoco existe relación de complementariedad, pues NO es necesario para la adquisición de una cerveza adquirir un producto alimenticio, y viceversa. Recordemos que la consolidación del criterio de complementariedad requiere NECESIDAD de compra conjunta, lo cual no sucede en el presente caso, y si una marca de cerveza tuviera conexidad competitiva con una marca alimentaria simplemente porque ambas pueden coexistir en establecimientos de venta al público, ninguna marca cervecera podría coexistir con ninguna marca alimentaria (recordemos, en este caso, un caso de coexistencia pacífica por excelencia, y bastante exitoso, entre una marca de alimentos y una marca de cervezas: las marcas "CORONA"). De esta forma, una marca aplicada a productos alimenticios no se complementa, en términos competitivos necesarios y habituales, con cervezas de la clase 32, pues el consumo de un alimento no genera la necesidad específica de consumir una cerveza determinada, ni viceversa.

Finalmente, no es razonable que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos y servicios confrontados, ya que la cerveza es un producto que se produce mediante procesos técnicos altamente especializados (malteado, fermentación y elaboración bajo licencias específicas del sector cervecero), se distribuye a través de canales independientes y se comercializa bajo un régimen regulatorio estricto que difiere sustancialmente del aplicable a los productos alimenticios y a los servicios minoristas relacionados con la alimentación. En efecto, la venta de cerveza no es de libre acceso, pues está sometida a restricciones de edad que limitan su comercialización a consumidores mayores de edad, requiere advertencias reglamentarias obligatorias, está sujeta a restricciones publicitarias y exigencias propias del sector cervecero. Es por esto que este sector especializado y regulado separa claramente las cervezas de la clase 32 de los productos alimenticios de las clases 29 y 30, así como de los servicios minoristas de la clase 35 vinculados a alimentos. En consecuencia, el consumidor, plenamente consciente de estas diferencias, no asumirá que provienen del mismo origen empresarial los productos y servicios confrontados.

(...) En primer lugar, la coincidencia de los signos en el uso del término "VICKY" no debe considerarse decisiva, ni constituirse en un elemento que justifique la negación del signo solicitado, por cuanto "VICKY" es el apodo de un nombre propio común en la lengua española y, como tal, no debe ser apropiado exclusivamente por un solo titular. Por lo tanto, los nombres propios de carácter común y, de igual forma, sus apodos, no pueden ser objeto de apropiación exclusiva por un único empresario, debiendo permanecer disponibles para su uso por parte de los distintos actores del mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

(...) Pues bien, en el presente caso, además de que la marca solicitada resulta plenamente diferenciable en virtud de los productos tan específicos y diferenciados que comercializa, la inclusión de la expresión "TOMATE" también constituye un elemento diferenciador respecto de los signos opositores, toda vez que contribuye a generar una impresión fonética, ortográfica y conceptual claramente distinta.

Al respecto, y si bien es cierto que la expresión "TOMATE" puede considerarse un término de carácter débil de forma aislada, en el presente caso el análisis marcario no debe recaer sobre los elementos aislados del signo solicitado, sino sobre la percepción integral y de conjunto que estos, al ser vistos en su totalidad, producen en el consumidor relevante. Precisamente por esto es que la combinación total de los elementos que conforman a la marca solicitada es la que otorga suficiente distintividad al signo y permite diferenciarlo de las marcas opositoras.

(...) En segundo lugar, debe señalarse que, actualmente, existen otros registros de productos y servicios relacionados con alimentos que comparten la presencia de la expresión "VICKY" en sus denominaciones, y los cuales han podido coexistir pacíficamente con los signos del Opositor y entre todos, a pesar de la inclusión de dicho elemento

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,

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

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

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Vicky	PRODUCTOS VICKY S.A.S.	SD2023/0027216	11	29, 35	Marca	Registrada	24 abr. 2034
Nominativa	Vicky	PRODUCTOS VICKY S.A.S.	SD2023/0027220	11	29, 35	Marca	Registrada	24 abr. 2034
Mixta	Vicky	PRODUCTOS VICKY S.A.S.	13272994	9	30	Marca	Registrada	24 oct. 2034
Nominativa	VICKY	PRODUCTOS VICKY S.A.S.	10134229	9	30	Marca	Registrada	31 mar. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
VICKY TOMATE (Nominativa)	 VICKY (Mixta y Nominativa)

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0113014

Jurisprudencia

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:⁴

- 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 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 (...)*⁵

⁴ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁶ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento 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 signos.”⁷*

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 Andina⁸:

“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.⁹ 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.¹⁰

⁶ “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”.

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

⁸ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

⁹ 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

¹⁰ 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

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 (...).¹¹

Familia de marcas

En relación con las familias de marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

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”.¹²

En concordancia con lo anterior, esta Dirección encuentra que, contrario a lo que afirma el opositor, las marcas opositoras no constituyen una familia de marcas, pues, tal como ha reiterado el Tribunal, se requiere una **pluralidad** de registros que contengan el mismo rasgo distintivo común, que pertenezcan a un mismo titular; así las cosas, la titularidad de 4

3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.

¹¹ TJCA Proceso N° 27-IP-2016

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

registros que contienen la misma expresión no constituye una pluralidad suficiente para determinar la existencia de una familia de marcas.

Por tanto, el opositor no cuenta con una familia de marcas, pues no existe pluralidad de signos con un elemento distintivo común.

Análisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa compleja conformado por las expresiones **VICKY TOMATE**. A su vez, los signos opositores son de naturaleza nominativa y mixta, conformados todos ellos por la expresión **VICKY**, los mixtos dentro de un recuadro y en una tipografía especial.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son conceptual, ortográfica y fonéticamente semejantes, comoquiera que el signo solicitado reproduce totalmente la estructura gramatical de los signos antecedentes, limitándose a adicionar la palabra **TOMATE** que resulta explicativa en cuanto al sabor o propiedades de los productos que se pretenden identificar.

Así las cosas, como se logra evidenciar de la relación de los signos realizada con anterioridad, los signos cotejados se encuentran conformados por la misma expresión **VICKY**, que corresponde a un nombre femenino de origen latino y anglosajón, resultandos idénticos en todos los aspectos: ortográficos, fonéticos y conceptuales si se tiene en cuenta que los elementos explicativos, de uso común o inapropiables deben ser excluidos del cotejo marcario.

Además, la identidad recae en el primer vocablo del signo solicitado, el cual que ha entendido la doctrina es el de mayor recordación:

“De manera paralela a lo que sucede en el supuesto de las marcas denominativas simples, cabría pensar que el factor tópico habla a favor del carácter dominante del vocablo que está situado en primer lugar dentro del conjunto de vocablos integrantes de una marca denominativa compleja. (...)”¹³

De esta manera, se observa que los signos cotejados son semejantes al estar conformados por el mismo nombre **VICKY**, por lo cual no se requiere mayor análisis para determinar el riesgo de confusión existente.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

32: Cerveza; bebidas a base de cerveza; bebidas mezcladas a base de cerveza; bebidas a base de malta; cerveza sin alcohol.

Los signos confrontados identifican:

¹³ Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Segunda Edición, 2004, pág. 318.

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

Expedientes

Productos y servicios

SD2023/0027216

(29): Snacks a base de casava; snacks a base de carne; snacks a base de frijoles; snacks a base de fruta; snacks a base de hortalizas; snacks a base de leguminosas; snacks a base de mandioca; snacks a base de papas; snacks a base de patatas; snacks a base de pescado; snacks a base de soja; snacks a base de verduras; snacks a base de yuca; snacks de frutas confitadas; papas fritas; patatas fritas; chips de yacón fritas; papas fritas a la francesa; papas fritas con bajo contenido en grasa; pescado frito y papas fritas; patatas fritas con bajo contenido en grasa; patatas fritas congeladas; patatas fritas de kumara; patatas fritas en forma de gofres; plátano macho frito; queso de soja (tofu) frito; abura-age [trozos de tofu fritos]; chiles jalapeños empanados y fritos; khuushuur [bolas de masa fritas de Mongolia]; papas fritas a base de batatas; papas fritas a base de boniatos; papas fritas a base de camotes; papas fritas a base de moniatos; patatas fritas a base de batatas; patatas fritas a base de boniatos; patatas fritas a base de camotes; patatas fritas a base de moniatos; khuushuur congelado [bolas de masa fritas congeladas de Mongolia]; papas fritas a base de papas dulces; papas fritas a base de patatas dulces; patatas fritas a base de papas dulces; patatas fritas a base de patatas dulces; entrantes preparados principalmente a base de carne de langosta rebozada y frita; entrantes preparados y fritos, compuestos principalmente de carne de langosta con mantequilla; poutine [plato canadiense principalmente a base de patatas fritas recubiertas de salsas a base de jugo de carne y requesón]; quesos; chile con queso; fondue de queso; mezclas de quesos; palitos de queso; queso ahumado; queso azul; queso blanco; queso blando; queso cheddar; queso con especias; queso con hierbas; queso cottage; queso crema; queso de cabeza; queso de cabra; queso de encella; queso de mezcla; queso de oveja; queso en polvo; queso fresco; queso madurado; queso mascarpone; queso para untar; queso procesado; queso quark; quesos azules; quesos en grano; ricotta queso; soufflés de queso; aceitunas rellenas de queso; bastoncillos de queso de soja; buñuelos de queso cottage; cremas de queso para untar; dips de kopanisti [queso]; dips [salsas cremosas] de queso; mazorcas de maíz preparadas con queso; queso blanco blando; queso de leche de cabra; queso de pasta dura; queso no madurado; quesos blancos de pasta blanda; quesos de corteza enmohecida; quesos de pasta blanda; quesos en forma de dips; quesos en forma de salsas cremosas; quesos en forma de salsas para mojar; quesos madurados con mohos; salsas cremosas de queso para dipear; salsas de queso para bocaditos; salsas para dipear de kopanisti [queso]; ricotta [queso blanco blando sin sal]; queso blanco de pasta blanda de encella; comidas preparadas que consisten principalmente en sucedáneos del queso; frittata [plato a base de huevos con queso o verduras]; leche, queso, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; mazorcas de maíz; maíz dulce procesado; maíz dulce enlatado; aperitivos a base de maíz dulce; refrigerios a base de maíz dulce; leche de arroz; aceite de salvado de arroz; aceite de salvado de arroz para uso alimenticio; aceite de salvado de arroz para uso culinario; etouffee [mariscos servidos sobre arroz]; étouffée

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

(mariscos servidos sobre arroz); étouffée [mariscos servidos sobre arroz]; leche de arroz para uso culinario; bebidas a base de leche de arroz; leche de arroz en cuanto sucedáneo de la leche; leche de arroz utilizada como sucedáneo de la leche; rollitos de hojas de vid rellenos de arroz; bebidas a base de arroz [sucedáneos de la leche] en cuanto sustitutos de comidas líquidas; encurtidos; ajo encurtido; arenques encurtidos; cebollas encurtidas; chalotes encurtidos; col encurtida; colinabo encurtido; colinabos encurtidos; colirrábano encurtido; encurtidos de huevos; encurtidos picantes; frutas encurtidas; jalapeños encurtidos; pepinillos encurtidos; pepinos encurtidos; cortezas de sandía encurtidas; frutas y hortalizas encurtidas; hortalizas encurtidas en vinagre; manitas de cerdo encurtidas; pimientos picantes encurtidos; verduras encurtidas en salsa de soja; caballa española seca y encurtida; verduras, hortalizas y legumbres encurtidas; frutas procesadas; arreglos de frutas procesadas; frutas de araza procesadas; frutas de arazá procesadas; frutas de arazá procesadas; frutas del dragón procesadas; frutos secos procesados; mezclas alimenticias para picar compuestas de frutas deshidratadas y frutos secos procesados; mezclas de alimentos para picar compuestas de frutas deshidratadas y frutos secos procesados; frutas y verduras, hortalizas y legumbres procesadas; mezclas de alimentos para picar compuestas de frutas procesadas, frutos secos procesados o uvas pasas; mezclas para picar a base de guisantes con wasabi, frutos secos procesados, frutas deshidratadas o uvas pasas; tortitas de papas; tortitas de patata; tortitas de patatas; rösti [tortitas de papas]; rösti [tortitas de patatas]; tripa para hacer embutidos; tripas para embutidos; tripa de celulosa para embutidos; tripa natural de cerdo para embutidos; tripas artificiales para embutidos; tripas naturales de cordero para embutidos; tripas naturales de vaca para embutidos; tripas naturales para embutidos; tripas para embutidos, naturales; tripa de celulosa reforzada con papel para embutidos; tripas para embutidos, naturales o artificiales; chips de plátano; plátanos secos; plátanos tostados; rodajas de plátano; chicharrones; granos de soja en conserva para uso alimenticio; natto [granos de soja fermentados]; comidas preparadas compuestas principalmente de granos de soja; comidas preparadas que consisten principalmente en granos de soja; meju [granos de soja fermentados de estilo coreano]; sucedáneos de la carne preparados a partir de granos de soja [proteínas de soja texturizadas]; sucedáneos de la carne preparados a partir de granos de soja [proteínas de soja texturizadas]; granos preparados para la alimentación humana, que no sean productos para sazonar o aromatizantes; aceite de semillas de granada.

(35): Publicidad; publicidad por Internet; publicidad a través de todo tipo de medios de comunicación públicos; publicidad de marketing directo; publicidad en línea por una red informática; publicidad en los techos de taxis; publicidad en materia de contratación; publicidad en vallas electrónicas; publicidad mediante tiras publicitarias; publicidad por internet para terceros; publicidad por cuenta de terceros en Internet; publicidad por medios electrónicos; publicidad y marketing; publicidad y servicios promocionales; realización de estudios sobre relaciones públicas; servicios de publicidad por Internet; web banners [publicidad en Internet]; gestión de ventas; administración de ventas; promoción de ventas; facilitación de leads de venta para la industria de la venta mayorista; promoción de ventas en puntos de compra o

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

de venta, para terceros; servicios de venta minorista por catálogos de venta por correspondencia; alquiler de puestos de venta; asesoramiento en materia de venta de empresas; formulación de estrategias de venta; gestión de cuentas de venta; información sobre el ranking de las ventas de productos; información sobre la clasificación de las ventas de productos; promoción de ventas para terceros; promoción de ventas por medios audiovisuales; prospección de ventas para terceros; servicios de venta mayorista de alimentos; servicios de representante de ventas; servicios de venta mayorista de chocolate; servicios de venta mayorista de helados; servicios de venta mayorista de postres; servicios de venta minorista de alimentos; servicios de venta minorista de cacao; servicios de venta minorista de café; servicios de venta minorista de chocolate; servicios de venta minorista de helados; servicios de venta minorista de postres; servicios de venta minorista de sorbetes; actualización de documentación publicitaria; actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; actualización y mantenimiento de información en los registros; mantenimiento de bases de datos en cuanto actualización y mantenimiento de información en los registros; mantenimiento de bases de datos en línea en cuanto actualización y mantenimiento de información en los registros; análisis del precio de costo; distribución de muestras; distribución de folletos y de muestras; distribución de muestras con fines publicitarios; distribución de muestras, directamente o por correo; distribución de folletos y de muestras con fines publicitarios; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; distribución de folletos, material impreso y muestras con fines publicitarios; distribución de volantes, folletos, impresos y muestras con fines publicitarios; distribución y difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; servicios de E-Commerce (comercio electrónico), consistente en la comercialización y venta de productos o servicios de terceros, a través de internet.

SD2023/0027220 (29): Snacks a base de casava; snacks a base de carne; snacks a base de frijoles; snacks a base de fruta; snacks a base de hortalizas; snacks a base de leguminosas; snacks a base de mandioca; snacks a base de papas; snacks a base de patatas; snacks a base de pescado; snacks a base de soja; snacks a base de verduras; snacks a base de yuca; snacks de frutas confitadas; papas fritas; patatas fritas; chips de yacón fritas; papas fritas a la francesa; papas fritas con bajo contenido en grasa; pescado frito y papas fritas; patatas fritas con bajo contenido en grasa; patatas fritas congeladas; patatas fritas de kumara; patatas fritas en forma de gofres; plátano macho frito; queso de soja (tofu) frito; abura-age [trozos de tofu fritos]; chiles jalapeños empanados y fritos; khuushuur [bolas de masa fritas de Mongolia]; papas fritas a base de batatas; papas fritas a base de boniatos; papas fritas a base de camotes; papas fritas a base de moniatos; patatas fritas a base de batatas; patatas fritas a base de boniatos; patatas fritas a base de camotes; patatas fritas a base de moniatos; khuushuur congelado [bolas de masa fritas congeladas de Mongolia]; papas fritas a base de papas dulces; papas fritas a base de patatas dulces; patatas fritas a base de papas dulces; patatas fritas a base de patatas dulces; entrantes preparados principalmente a base de carne de langosta rebozada y frita; entrantes preparados y fritos,

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

compuestos principalmente de carne de langosta con mantequilla; poutine [plato canadiense principalmente a base de patatas fritas recubiertas de salsas a base de jugo de carne y requesón]; quesos; chile con queso; fondue de queso; mezclas de quesos; palitos de queso; queso ahumado; queso azul; queso blanco; queso blando; queso cheddar; queso con especias; queso con hierbas; queso cottage; queso crema; queso de cabeza; queso de cabra; queso de encella; queso de mezcla; queso de oveja; queso en polvo; queso fresco; queso madurado; queso mascarpone; queso para untar; queso procesado; queso quark; quesos azules; quesos en grano; ricotta queso; soufflés de queso; aceitunas rellenas de queso; bastoncillos de queso de soja; buñuelos de queso cottage; cremas de queso para untar; dips de kopanisti [queso]; dips [salsas cremosas] de queso; mazorcas de maíz preparadas con queso; queso blanco blando; queso de leche de cabra; queso de pasta dura; queso no madurado; quesos blancos de pasta blanda; quesos de corteza enmohecida; quesos de pasta blanda; quesos en forma de dips; quesos en forma de salsas cremosas; quesos en forma de salsas para mojar; quesos madurados con mohos; salsas cremosas de queso para dipear; salsas de queso para bocaditos; salsas para dipear de kopanisti [queso]; ricotta [queso blanco blando sin sal]; queso blanco de pasta blanda de encella; comidas preparadas que consisten principalmente en sucedáneos del queso; frittata [plato a base de huevos con queso o verduras]; leche, queso, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; mazorcas de maíz; maíz dulce procesado; maíz dulce enlatado; aperitivos a base de maíz dulce; refrigerios a base de maíz dulce; leche de arroz; aceite de salvado de arroz; aceite de salvado de arroz para uso alimenticio; aceite de salvado de arroz para uso culinario; etouffee [mariscos servidos sobre arroz]; étouffée (mariscos servidos sobre arroz); étouffée [mariscos servidos sobre arroz]; leche de arroz para uso culinario; bebidas a base de leche de arroz; leche de arroz en cuanto sucedáneo de la leche; leche de arroz utilizada como sucedáneo de la leche; rollitos de hojas de vid rellenos de arroz; bebidas a base de arroz [sucédáneos de la leche] en cuanto sustitutos de comidas líquidas; encurtidos; ajo encurtido; arenques encurtidos; cebollas encurtidas; chalotes encurtidos; col encurtida; colinabo encurtido; colinabos encurtidos; colirrábano encurtido; encurtidos de huevos; encurtidos picantes; frutas encurtidas; jalapeños encurtidos; pepinillos encurtidos; pepinos encurtidos; cortezas de sandía encurtidas; frutas y hortalizas encurtidas; hortalizas encurtidas en vinagre; manitas de cerdo encurtidas; pimientos picantes encurtidos; verduras encurtidas en salsa de soja; caballa española seca y encurtida; verduras, hortalizas y legumbres encurtidas; frutas procesadas; arreglos de frutas procesadas; frutas de araña procesadas; frutas de araña procesadas; frutas de arazá procesadas; frutas del dragón procesadas; frutos secos procesados; mezclas alimenticias para picar compuestas de frutas deshidratadas y frutos secos procesados; mezclas de alimentos para picar compuestas de frutas deshidratadas y frutos secos procesados; frutas y verduras, hortalizas y legumbres procesadas; mezclas de alimentos para picar compuestas de frutas procesadas, frutos secos procesados o uvas pasas; mezclas para picar a base de guisantes con wasabi, frutos secos procesados, frutas deshidratadas o uvas pasas; tortitas

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

de papas; tortitas de patata; tortitas de patatas; rösti [tortitas de papas]; rösti [tortitas de patatas]; tripa para hacer embutidos; tripas para embutidos; tripa de celulosa para embutidos; tripa natural de cerdo para embutidos; tripas artificiales para embutidos; tripas naturales de cordero para embutidos; tripas naturales de vaca para embutidos; tripas naturales para embutidos; tripas para embutidos, naturales; tripa de celulosa reforzada con papel para embutidos; tripas para embutidos, naturales o artificiales; chips de plátano; plátanos secos; plátanos tostados; rodajas de plátano; chicharrones; granos de soya en conserva para uso alimenticio; natto [granos de soja fermentados]; comidas preparadas compuestas principalmente de granos de soja; comidas preparadas que consisten principalmente en granos de soja; meju [granos de soja fermentados de estilo coreano]; sucedáneos de la carne preparados a partir de granos de soja [proteínas de soja texturizadas]; sucedáneos de la carne preparados a partir de granos de soya [proteínas de soja texturizadas]; granos preparados para la alimentación humana, que no sean productos para sazonar o aromatizantes; aceite de semillas de granada.

(35): Publicidad; publicidad por Internet; publicidad a través de todo tipo de medios de comunicación públicos; publicidad de marketing directo; publicidad en línea por una red informática; publicidad en los techos de taxis; publicidad en materia de contratación; publicidad en vallas electrónicas; publicidad mediante tiras publicitarias; publicidad por internet para terceros; publicidad por cuenta de terceros en Internet; publicidad por medios electrónicos; publicidad y marketing; publicidad y servicios promocionales; realización de estudios sobre relaciones públicas; servicios de publicidad por Internet; web banners [publicidad en Internet]; gestión de ventas; administración de ventas; promoción de ventas; facilitación de leads de venta para la industria de la venta mayorista; promoción de ventas en puntos de compra o de venta, para terceros; servicios de venta minorista por catálogos de venta por correspondencia; alquiler de puestos de venta; asesoramiento en materia de venta de empresas; formulación de estrategias de venta; gestión de cuentas de venta; información sobre el ranking de las ventas de productos; información sobre la clasificación de las ventas de productos; promoción de ventas para terceros; promoción de ventas por medios audiovisuales; prospección de ventas para terceros; servicios de venta mayorista de alimentos; servicios de representante de ventas; servicios de venta mayorista de chocolate; servicios de venta mayorista de helados; servicios de venta mayorista de postres; servicios de venta minorista de alimentos; servicios de venta minorista de cacao; servicios de venta minorista de café; servicios de venta minorista de chocolate; servicios de venta minorista de helados; servicios de venta minorista de postres; servicios de venta minorista de sorbetes; actualización de documentación publicitaria; actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; actualización y mantenimiento de información en los registros; mantenimiento de bases de datos en cuanto actualización y mantenimiento de información en los registros; mantenimiento de bases de datos en línea en cuanto actualización y mantenimiento de información en los registros; análisis del precio de costo; distribución de muestras; distribución de folletos y de muestras; distribución de muestras con fines publicitarios; distribución de muestras, directamente o por correo; distribución de folletos y de

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

muestras con fines publicitarios; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; distribución de folletos, material impreso y muestras con fines publicitarios; distribución de volantes, folletos, impresos y muestras con fines publicitarios; distribución y difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; servicios de E-Commerce (comercio electrónico), consistente en la comercialización y venta de productos o servicios de terceros, a través de internet.

13272994 (30): Panadería, pastelería, heladería y cereales.

10134229 (30): Harinas y preparaciones a base de cereales, pan.

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

Razonabilidad

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. (...)”¹⁴.

Antes de entrar a analizar la conexidad competitiva resulta importante traer a colación la Teoría de la Interdependencia, respecto de la cual se ha pronunciado el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 135-IP-2004 en los siguientes términos:

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

En el caso que nos atañe, se ha concluido que existe identidad entre los signos cotejados, al estar conformados todos ellos por la expresión **VICKY**, por tanto, mayor debería ser la diferenciación entre los productos y/o servicios; situación que no se ve reflejada en este caso, pues los productos y servicios relacionados pertenecen al mismo sector de alimentos y bebidas.

Vemos como los signos opositores en clase 35 hacen referencia a servicios de venta mayorista de alimentos; servicios de venta mayorista de chocolate; servicios de venta mayorista de helados; servicios de venta mayorista de postres; servicios de venta minorista de alimentos; servicios de venta minorista de cacao; servicios de venta minorista de café; servicios de venta minorista de chocolate; servicios de venta minorista de helados; servicios de venta minorista de postres; servicios de venta minorista de sorbetes, servicios que perfectamente pueden ampliarse a la venta mayorista y minorista de

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

cervezas, de bebidas mezcladas a base de cerveza y de bebidas a base de malta, estas últimas bebidas que nada tienen que ver con las bebidas alcohólicas, sino que se relacionan con los sustitutos de café, los refrescos de malta, y bebidas aromatizadas a base de malta fermentada, bebidas que no pertenecen al sector de las bebidas alcohólicas ni a sus restricciones y regulaciones. De manera que es una práctica habitual del mercado que todos esos productos sean ofrecidos por un mismo empresario, o que un empresario que incursiona en el sector de servicios de venta minorista y mayorista de productos alimenticios y bebidas, amplie su portafolio produciendo bebidas para ser ofrecidas en sus mismos canales de comercialización, situación que hoy en día es de común ocurrencia donde vemos que las marcas de grandes plataformas de comercio están sacando sus productos propios que se identifican bajo sus propias marcas junto a los demás productos de terceros.

Aunado a lo anterior, las cervezas y bebidas a base de malta se relacionan con los snacks, helados, y cereales no solo al pertenecer al mismo sector, sino porque en muchos casos se promociona su consumo de manera conjunta, para ser consumidos como si fuera maridaje, como sucede con las bebidas y los snacks, o porque los helados y bebidas a base de malta pueden consumirse de manera alternativa.

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

Lo anterior, toda vez que de acuerdo a la realidad del mercado, es cada vez más frecuente que el empresario que se desempeña en una actividad específica dentro del sector de alimentos y bebidas, decida ampliar su portafolio de negocios e incursione en productos análogos que contribuyan a su esquema empresarial.

Consideraciones finales

Finalmente y respecto al argumento del solicitante, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la existencia de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a tramites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

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

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

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0113014

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **PRODUCTOS VICKY S.A.S.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **VICKY TOMATE** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁵, solicitada por **TRADEMARKS GRUPO MODELO, S DE R.L. DE C.V.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **TRADEMARKS GRUPO MODELO, S DE R.L. DE C.V.**, solicitante del registro y a **PRODUCTOS VICKY S.A.S.** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 1 de julio de 2026



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

¹⁵ **32:** Cerveza; bebidas a base de cerveza; bebidas mezcladas a base de cerveza; bebidas a base de malta; cerveza sin alcohol.