

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 50076

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

Por la cual se decide una solicitud de registro

**EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**  
en ejercicio de sus facultades legales y,

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que por escrito presentado el día 10 de mayo de 2018, VENTURA FOODS, LLC, solicitó el registro de la Marca VENTURA FOODS (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 834 de 31 de julio de 2018, MARCOS VENTURA ALCALAY y MARCELA PONCE DE LEON SARASTI presentaron oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad por confundibilidad con marca registrada y nombre comercial, según el Art. 136 literales A y B de la decisión andina.

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

*“Entre los productos de la clase 30 (mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos) para los cuales ha sido solicitada la marca VENTURA FOODS (Nominativa), y los servicios de la clase 43 (Los servicios prestados por establecimientos que se encargan de alimento bebida y otros para el consumo tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio.) para los cuales se encuentran registradas y usadas las marcas comerciales VENTURA (Nominativa) y VENTURA SOUP AND SALAD (Nominativa), existe conexidad competitiva, por las siguientes razones:*

*Porque van dirigidos a un mismo consumidor.*

*Porque emplean los mismos canales de comercialización.*

*Porque los restaurantes o establecimientos de comidas experiencia también ofrecen para la venta productos (mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas), como Restaurante VENTURA.*

*Porque emplean los mismos canales de publicidad.*

*La marca solicitada es de naturaleza nominativa compuesta, es decir, está conformada por dos elementos denominativos, consistentes en las expresiones VENTURA y FOODS, marca comercial en la cual el elemento relevante radica única y exclusivamente en la expresión VENTURA, toda vez que la palabra FOODS, que al castellano traduce ALIMENTOS, individualmente considerada es una expresión de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna, por lo tanto tampoco puede ser incluida al realizar el estudio comparativo de los signos en conflicto, siendo ésta, por consiguiente una circunstancia de excepción a la regla general de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.*

**TERCERO:** Que dentro del término concedido para tal efecto, VENTURA FOODS, LLC, dio respuesta a la oposición argumentando:

<sup>1</sup> 30: Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos.



Resolución N° 50076

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

*“prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida por hoteles, pensiones, campamentos turísticos, granjas-pensiones, sanatorios, casas de reposo y casas de convalecencia, servicios que pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de auto servicio, cantinas etc. los servicios personales prestados por personas individual o colectivamente, a título de miembros de una organización que requieren un alto grado de actividad mental y se refieren a aspectos teóricos o prácticos en materias complejas del esfuerzo humano los servicios prestados por esas personas exigen de ellas una formación universitaria amplia y profunda o una experiencia equivalente; estos servicios prestados por representantes de profesiones como ingenieros, químicos, físicos, se hallan comprendidos en esta clase. los servicios de agencias de viajes o de intermediarios que aseguren reservas de hoteles para viajeros. los servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes. los servicios no incluidos en otras clases, prestados por asociaciones a sus propios miembros en clase 42.*

*Tal y como lo menciona el opositor, la marca y nombre comercial VENTURA ha tenido una larga trayectoria en nuestro país y por lo tanto los consumidores la reconocen como una marca de un restaurante. Es decir, relacionan la marca VENTURA con un establecimiento de comercio que ofrece el servicio de restaurante. Los servicios relacionados o intercambiables con estos serían, otros restaurantes, cafeterías, servicios de hotelería etc. Pero NO un producto que se puede encontrar en una estantería de un supermercado. No es cierto, que los consumidores confundan los nombres de restaurantes o de establecimientos de comercio con productos que se encuentran el mercado.”.*

**CUARTO:** 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 tercero<sup>2</sup>,

<sup>2</sup> •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.

Resolución N° 50076

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

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 registrada<sup>3</sup>.

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

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

**Literal b) 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:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;”.

**Concepto de la norma**

En aras de la aplicación de la referida causal, es necesario definir el concepto de nombre comercial, su protección y aplicación.

Nombre comercial protegido:

•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. (...).”

<sup>3</sup> A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:

**a) Canales de comercialización:** Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

**b) Similares medios de publicidad:** Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

**c) Relación o vinculación entre productos:** Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

**d) Uso conjunto o complementario de productos:** Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

Resolución N° 50076

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

El artículo 190 de la Decisión 486 consagra la definición de nombre comercial:

*“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.*

*Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.*

*Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.*

Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

*“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.*

A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional Competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito del nombre comercial, así:

*“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.*

Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su artículo 603, de la siguiente manera:

*“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”.*

Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros. En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:

*“El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.*

*Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.*

Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario; público, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en

Resolución N° 50076

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre una enseña o un nombre comercial determinada deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre o de la enseña comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.

### Riesgo de confusión con un nombre comercial

Una vez establecida la existencia del nombre comercial, previa a la solicitud de registro de marca, el estudio recae sobre la existencia o no de un riesgo de asociación entre este y el signo solicitado a registro.

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero<sup>4</sup>, 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 el nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> •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. (...).

<sup>5</sup> A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:

**a) Canales de comercialización:** Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

**b) Similares medios de publicidad:** Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

**c) Relación o vinculación entre productos:** Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

**d) Uso conjunto o complementario de productos:** Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

Resolución N° 50076

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

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.

### Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte del opositor para sustentar la existencia del nombre comercial:

- copia del certificado de Existencia y Representación legal VENTURA SOUP & SALAD, expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá expedida el 2 de octubre de 2018, donde se observa como la sociedad posee matrícula vigente desde el 25 de febrero de 1991
- facturas comerciales de venta desde el 2 de octubre de 2015 al 28 de septiembre de 2016, expedidas por el restaurante VENTURA SOUP & SALAD
- facturas emitidas por los proveedores de VENTURA SOUP & SALAD, dirigidas a dicho establecimiento desde el 17 de febrero de 2012 al 2 de marzo de 2012
- Declaración rendida por el señor JOSÉ ALBERTO MENDOZA MORENO, con C.C.No.19.413.302, de fecha 4 de octubre de 2018, en su calidad de cliente asiduo del Restaurante VENTURA SOUP & SALAD, y quien conoce dicho establecimiento comercial desde el año 1993.
- Declaración rendida por la señora ELISA TAMAYO, con C.C.No.41.546.569, de fecha 4 de octubre de 2018, en su calidad de cliente asiduo del Restaurante VENTURA SOUP & SALAD, y quien conoce dicho establecimiento comercial desde el año 1991.
- Declaración rendida por la señora ANA LUCÍA ANGEL GÓMEZ, con C.C.No.51.681.149, de fecha 3 de octubre de 2018, en su calidad de cliente asiduo del Restaurante VENTURA SOUP & SALAD, y quien conoce dicho establecimiento comercial desde el año 1998.
- Fotocopia de tres (3) artículos publicados en la revista CROMOS, en mayo de 1992, septiembre de 1993 y mayo de 1994, acerca de la variedad, calidad y especialidad de los alimentos ofrecidos a los consumidores en el restaurante VENTURA SOUP & SALAD, de propiedad del señor MARCOS VENTURA.
- Fotocopia de un artículo publicados el 15 de julio de 1992, en el periódico El Espectador, acerca de la atención brindada a los clientes del restaurante Ventura del señor MARCOS VENTURA y la gran variedad y calidad de los alimentos en él ofrecidos.
- Fotocopia de un artículo publicado el 10 de enero de 1998, en el periódico El TIEMPO, acerca de la clase de comida ofrecida en el restaurante VENTURA SOUP & SALAD, a sus clientes.
- Fotocopia de un artículo publicado el 17 de abril de 2011, en el periódico El
- ESPECTADOR TIEMPO, acerca de la variedad, calidad y especialidad de la comida sana ofrecida a los consumidores en el restaurante VENTURA SOUP & SALAD, de propiedad del señor MARCOS VENTURA.
- Fotocopia de un artículo publicado en la Editorial Casaviva Cocina en el cual se observa la variedad y exquisité de algunos de los platos ofrecidos al cliente en el restaurante VENTURA SOUP & SALAD, de propiedad del señor MARCOS VENTURA.
- Fotocopia de un artículo publicado en la revista ESKPE el 15 de noviembre de 2001, acerca de la Comida Light ofrecida a los clientes en el restaurante VENTURA SOUP & SALAD, de propiedad del señor MARCOS VENTURA.

Resolución N° 50076

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

- Fotocopia de un artículo publicado en la revista ESKPE en el mes de diciembre de 2006, acerca de: "Las ensaladas de VENTURA", ofrecida a los cliente en el restaurante VENTURA SOUP & SALAD, de propiedad del señor MARCOS VENTURA.
- Carta menú del restaurante VENTURA SOUP & SALAD, de propiedad del señor MARCOS VENTURA.
- Treinta (30) fotocopias de la publicidad realizada en Directorios Telefónicos de la ciudad de Bogotá, del establecimiento de comercio consistente en restaurante, distinguido con la enseña comercial VENTURA SOUP & SALAD, de propiedad del señor MARCOS VENTURA ALCALAY
- Certificación expedida por Miryam Teresa Guerrero Mendieta, con T.P.No.73014 Contadora Pública del establecimiento comercial distinguido con la enseña comercial VENTURA, en la cual consta que el uso de dicha enseña comercial o aviso exterior del establecimiento, para distinguir restaurante, se remonta al año 1991.  
Igualmente certifica que en el citado establecimiento se vende al público una variedad de comidas listas para el consumo, ofrecidas a través de la carta menú, al igual que una variedad de salsas para ensaladas en varias presentaciones, para llevar.  
Certifica además, que las ventas en el establecimiento comercial VENTURA durante los últimos tres (3) años, ascendieron a:  
Año 2015 \$1.365.889.000 Año 2016 \$1.512.591.000 Año 2017 \$1.508.537.000
- Certificación expedida por el señor Marcos Ventura Alcalay, en la cual manifiesta que la señora Miryam Teresa Guerrero Mendieta, se desempeña como Contadora del establecimiento de comercio VENTURA, identificado con el registro mercantil No.00441389, desde el 23 de marzo de 1999 hasta la actualidad.

**Estudio de registrabilidad del signo solicitado**

**Confundibilidad con marca registrada**

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	VENTURA	MARCELA PONCE DE LEON SARASTI	93407591	7	42	Marca	Registrada	19 de abril de 2024
Nominativa	VENTURA	MARCELA PONCE DE LEON SARASTI	93407592	7	42	Enseña Comercial	Registrada	Deposito el 10 de marzo de 1994

**Conexión competitiva**

El signo solicitado pretende distinguir:

**Clase 30:** Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos.

El signo confrontado identifica:

**Expediente N° 93407591**

**Clase 42:** los servicios prestados procurando el alojamiento alberque y comida por hoteles, pensiones, campamentos turísticos. Hogares turísticos, granjas, pensiones, sanatorios, casas de re poso y casas de convalecencia. Servicios prestados por establecimientos que se encargan de alimento bebida y otros. Para el consumo tales servicios pueden ser prestados por restaurantes de autoservicio, cantinas etc. los

Resolución N° 50076

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

servicios personales prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales tales servicios pueden comprender el acompañamiento en sociedad en salones de belleza o salones de peluquería, así como establecimiento funerarios o crematorios. Los servicios prestados por personas-individuales o colectivamente a título de miembros de una organización que requiere en alto grado de actividad mental y se refieran a aspectos teóricos o prácticos en materias complejas del esfuerzo humano. Los servicios prestados por esas personas exigen de ellas una formación universitaria, amplia y profunda o una experiencia equivalente<sup>1</sup> estos servicios prestados por representantes de profesiones como ingenieros, químicos, físicos se hallan comprendidos en esta clase. Los servicios de agencias de viaje o de intermediarios que aseguren reservas de hoteles para viajeros. Los servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes. Los servicios no incluidos en otras clases<sup>1</sup> prestados por asociaciones a sus miembros. Servicios comprendidos en la clase 42 del artículo 2 del decreto 755 de 1972.

La primera consideración que esta Dirección realiza es en relación a la actividad desarrollada por el opositor, porque si bien es cierto se clasifica en **clase 42**, su objeto principal de negocio es la actividad de restaurante.

Dada la anterior descripción, y con el fin de desarrollar un análisis objetivo en relación a la conexidad competitiva, es importante destacar el *principio de especialidad*, donde el registro marcario busca proteger la naturaleza y finalidad de los productos y/o servicios que se identifican, para determinar el tipo de público consumidor al cual se dirigen.

Ahora bien, el criterio según la Doctrina, para determinar la finalidad de los productos, y por tanto la conexidad competitiva, son dos; el primero: el **principio de la intercambiabilidad** de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el **de complementariedad**, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente<sup>6</sup>

Por lo anterior, si bien es cierto que, los productos identificados por el signo solicitado son productos de naturaleza alimenticia, su objeto de negocio y finalidad no está dirigido al servicio de restaurantes, caso del signo registrado; porque si bien es cierto, productos como “*Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos*”, identificadas en la **clase 30**, pueden servir de materia prima para la elaboración de platos servidos en un restaurante; un consumidor de este tipo de servicios no es necesariamente el mismo consumidor del alimento utilizado como materia prima de un producto elaborado, cuyo valor agregado es el servicio mediante el cual se ofrece; siendo esta última, la razón por la cual un consumidor accede a los servicios de restauración, no propiamente por adquirir un producto aislado, crudo, sin preparación, sin servicio y sin atención (**clase 30**). Por lo cual, al observar la cadena de producción y de comercialización, esta Dirección observa la no existencia de un vínculo entre los sectores de servicios de restauración y de productos alimenticios sin elaboración

No existiendo relación o conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que identifica el signo fundamento de la objeción, no es necesario proceder a la comparación de los signos respectivos, pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos y/o servicios por ellas

<sup>6</sup> FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246.

Resolución N° 50076

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

amparados no son susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

**Confundibilidad con nombre o enseña comercial**

**Valoración del acervo probatorio**

En relación a la valoración del acervo probatorio que debe ser considerado para declarar el derecho sobre el nombre comercial la doctrina ha establecido:

*“Uso real, efectivo y continuo. El artículo 191 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del signo. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en señalar que ese uso debe ser calificado, es decir que debe ser un uso real, efectivo y continuo. La carga probatoria recae, por supuesto, en quien pretende que se reconozca el derecho al nombre comercial. Es él quien tendría que demostrar que ha usado el signo de manera real, efectiva y continua en el mercado.*

*Esa carga probatoria debe ser suficiente para soportar el derecho alegado. Para ello, el titular deberá recaudar y aportar toda aquella documentación que demuestre la forma como se ha identificado en el tráfico mercantil, como se ha presentado ante sus clientes, ante sus propios competidores y, por supuesto, la forma como es reconocido en el mercado. Resulta útil en estos casos aportar facturas, hojas de presentación de la empresa, propuestas comerciales, folletos, volantes y, tal como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros”. Estos documentos deben corresponder al periodo de tiempo durante el cual se pretende probar el uso del signo<sup>8</sup>”.*

Así las cosas, en el caso concreto, el opositor ha aportado copia del certificado de Existencia y Representación legal VENTURA SOUP & SALAD, expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá expedida el 2 de octubre de 2018, donde se observa como la sociedad posee matrícula vigente desde el 25 de febrero de 1991 hasta el año 2018. Este certificado de existencia y representación, junto con el depósito de nombre comercial desde el 10 de diciembre de 1994 son presuntivos de la existencia y uso del nombre comercial, pero no son suficiente para su declaración; por tal razón se procede a analizar los demás medios probatorios.

Así las cosas, como medios de prueba para demostrar el uso real, efectivo y continuo de la marca, el opositor presentó certificaciones comerciales firmados por empresarios del sector de la confección, demostrando el reconocimiento como agente competidor, titular del nombre comercial “VENTURA SOUP & SALADS” en ese mercado.

Con el objetivo de demostrar la forma pública como se ha presentado el nombre comercial VENTURA SOUP & SALADS ante los consumidores y clientes del mercado de la restauración; además del uso del nombre comercial en el tráfico mercantil del sector específico, el opositor allegó

- facturas comerciales de venta desde el 2 de octubre de 2015 al 28 de septiembre de 2016, expedidas por el restaurante VENTURA SOUP & SALAD, demostrando los niveles de facturación alcanzados con el uso del nombre comercial en estudio

<sup>7</sup>Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2011

<sup>8</sup> Rengifo García, E. "El nombre comercial", *La Propiedad Inmaterial*, n.º 17, noviembre de 2013, pp. 187-203.

Resolución N° 50076

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

en las fechas establecidas.

- facturas emitidas por los proveedores de VENTURA SOUP & SALAD, dirigidas a dichos establecimiento desde el 17 de febrero de 2012 a 2 de marzo de 2012, demostrando los niveles de pago alcanzados con el uso del nombre comercial en estudio en las fechas establecidas.
- Declaraciones rendidas por JOSÉ ALBERTO MENDOZA MORENO, ELISA TAMAYO y ANA LUCÍA ANGEL GÓMEZ, quienes reconocen el restaurante desde los años 1993, 1991 y 1998 respectivamente.
- Certificación expedida por Miryam Teresa Guerrero Mendieta, con T.P.No.73014 Contadora Pública del establecimiento comercial distinguido con la enseña comercial VENTURA, en la cual consta que el uso de dicha enseña comercial o aviso exterior del establecimiento, para distinguir restaurante, se remonta al año 1991, además del valor anual de ventas desde el año 2015 al 2017.
- fotografías de la carta menú del restaurante VENTURA SOUP & SALAD, de propiedad del señor MARCOS VENTURA. Nótese que, dichas fotografías demuestran la existencia de un servicio prestado bajo el nombre comercial en análisis.

Cabe anotar la importancia del reconocimiento del mercado del nombre comercial, por lo cual, es importante definir los esfuerzos desarrollados por el opositor para ser reconocido dentro del mercado de la restauración. Para estos efectos, se han allegado pruebas que demuestran los niveles de inversión en publicidad, además de los medios utilizados para estos efectos. Para lo cual, el opositor allegó:

- Treinta (30) fotocopias de la publicidad realizada en Directorios Telefónicos de la ciudad de Bogotá, del establecimiento de comercio consistente en restaurante, distinguido con la enseña comercial VENTURA SOUP & SALAD, de propiedad del señor MARCOS VENTURA ALCALAY
- el opositor allegó diferentes artículos de prensa nacionales (EL ESPECTADOR Y EL TIEMPO) y especializados (Editorial Casaviva Cocina =en relación al reconocimiento del empresario en el sector de la confección, así como, reconocimientos y premios por su desarrollo en el sector empresarial en general.

Con el análisis anterior, esta Dirección encuentra que el opositor probó el uso del nombre comercial VENTURA SOUP & SALAD en actividades comerciales de restauración para el periodo comprendido entre el año 1991 al 2017

### Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

**Clase 30:** Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos.

El signo opositor identifica:

### Signo N° 93407592

**Actividades clase 42:** las relacionadas con los servicios de la clase 42 del art. 2 del dec. 755 de 1972, tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de auto-servicio, cantinas, cafeterías, etc. los servicios prestados por esas personas exigen de

Resolución N° 50076

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

ellas una formación universitaria amplia y profunda, o una experiencia equivalente, estos servicios prestados por representantes de profesiones como ingenieros.

Con el fin de desarrollar un análisis objetivo en relación a la conexidad competitiva, es importante destacar el *principio de especialidad*, donde el registro marcario busca proteger la naturaleza y finalidad de los productos y/o servicios que se identifican, para determinar el tipo de público consumidor al cual se dirigen.

Ahora bien, el criterio según la Doctrina, para determinar la finalidad de los productos, y por tanto la conexidad competitiva, son dos; el primero: el **principio de la intercambiabilidad** de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el **de complementariedad**, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente<sup>9</sup>

Por lo anterior, si bien es cierto que, los productos identificados por el signo solicitado son productos de naturaleza alimenticia, su objeto de negocio y finalidad no está dirigido al servicio de restaurantes, caso del signo registrado; porque si bien es cierto, productos como “*Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos*”, identificadas en la **clase 30**, pueden servir de materia prima para la elaboración de platos servidos en un restaurante; un consumidor de este tipo de servicios no es necesariamente el mismo consumidor del alimento utilizado como materia prima de un producto elaborado, cuyo valor agregado es el servicio mediante el cual se ofrece; siendo esta última, la razón por la cual un consumidor accede a los servicios de restauración, no propiamente por adquirir un producto aislado, crudo, sin preparación, sin servicio y sin atención (**clase 30**). Por lo cual, al observar la cadena de producción y de comercialización, esta Dirección observa la no existencia de un vínculo entre los sectores de servicios de restauración y de productos alimenticios sin elaboración

No existiendo relación o conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y las actividades que identifica el signo fundamento de la objeción, no es necesario proceder a la comparación de los signos respectivos, pues nada obsta para que coexistan dos signos similares o incluso idénticos, si las coberturas asociadas a los mismos no son susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

### Análisis de oficio con marca antecedente

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	LA VENTURA V	JAIRO MONTAÑO ARANGO	04114981	8	30	Marca	Registrada	29 de diciembre de 2025

<sup>9</sup> FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246.

Resolución N° 50076

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo registrado
<p>VENTURA FOODS</p>	

El signo solicitado está compuesto por la expresión arbitraria VENTURA<sup>10</sup>, junto con la expresión explicativa FOODS.

Por su parte, el signo registrado está compuesto por la expresión arbitraria VENTURA, junto con el artículo “LA” y una V, relacionando la letra inicial de la expresión predominante. Así mismo, el signo está compuesto por un elemento gráfico, el cual reproduce el elemento nominativo en una tipografía específica.

**Análisis comparativo**

Conforme a la naturaleza de los signos, esta Dirección encuentra que el signo solicitado reproduce la expresión de naturaleza arbitraria “VENTURA”, elemento predominante en la marca objeto de la negación. Por lo cual, es oportuno establecer como, la expresión “VENTURA” al ser de naturaleza arbitraria, no evoca o sugiere los productos que identifica, siendo por tanto una expresión, que para ser reconocida en el mercado de alimentos, debe generar esfuerzos por parte del empresario, para que el consumidor la reconozca identificando los productos establecidos.

En este orden de ideas, el uso de la expresión “VENTURA” por parte del signo solicitado, reproduce el signo registrado “LA VENTURA V”, sin observar ninguna diferencia que permita fracturar el contenido conceptual idéntico entre los signos. Nótese como, las expresiones adicionales del signo solicitado, son de naturaleza explicativa, sobre las cuales no puede recaer ningún tipo de protección específica, dada su naturaleza genérica y de uso común.

Así las cosas, la reproducción del elemento “VENTURA” desconoce los derechos de marca del signo registrado. Por lo tanto, la reproducción del signo registrado por parte del solicitante, puede inducir a error al consumidor, al confundir el origen empresarial de los signos y pensar, con justa causa, que el empresario está desarrollando una nueva línea de negocio, cuando realmente no es así.

<sup>10</sup> Según el Real Diccionario de la Lengua Española, Ventura es entendida como “felicidad”

Resolución N° 50076

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

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

**Conexión competitiva**

El signo solicitado pretende distinguir:

**Clase 30:** Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos.

El signo confrontado identifica:

**Expediente N° 04114981**

**Clase 30:** panela

Conforme a los factores de conexión competitiva, esta Dirección destaca el principio de razonabilidad, el cual en términos del Tribunal Andino, 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”*

Por lo anterior, dada la reproducción parcial entre los signos en estudio, y teniendo en cuenta que, el producto objeto de negocio de los empresarios es el sector alimentos, bien sea con *“Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos”* por parte del solicitante, o con *“panela”* por parte del signo objeto de la negación, esta Dirección define como, según la realidad del mercado, donde normalmente este tipo de productos son exhibidos y puestos a la vista del consumidor por medio de un mismo canal, un consumidor podría pensar que los productos provienen de un mismo origen empresarial, quien está buscando una nueva línea de negocio relacionado con el sector alimenticio, cuando realmente no es así

**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 PRIMERO:** Declarar infundada la oposición interpuesta por MARCOS VENTURA ALCALAY, MARCELA PONCE DE LEON SARASTI.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Negar el registro de la Marca VENTURA FOODS (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>11</sup>, solicitada por VENTURA FOODS, LLC, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

<sup>11</sup> 30: Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos.

Resolución N° 50076

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

**ARTÍCULO TERCERO:** Notificar a VENTURA FOODS, LLC, solicitante del registro y a MARCOS VENTURA ALCALAY, MARCELA PONCE DE LEON SARASTI opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

**ARTÍCULO CUARTO:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 27 de septiembre de 2019



**JUAN MANUEL SERRANO CASTILLO**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 31573

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

**LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto  
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

**PRIMERO:** Que mediante Resolución N° 50076 de 27 de septiembre de 2019, la Dirección de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por MARCOS VENTURA ALCALAY y MARCELA PONCE DE LEON SARASTI, y negó el registro de la Marca **VENTURA FOODS** (Nominativa), solicitada por VENTURA FOODS, LLC, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

**30:** Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, MARCOS VENTURA ALCALAY, MARCELA PONCE DE LEON SARASTI y VENTURA FOODS, LLC, interpusieron recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

MARCOS VENTURA ALCALAY y MARCELA PONCE DE LEON SARASTI se fundamentan en los siguientes argumentos:

*“Así las cosas, es de concluir, que la conexión competitiva entre los productos y servicios distinguidos con las marcas confrontadas, se da, por cuanto, en el establecimiento de comercio del opositor, se ofrecen alimentos en cuya preparación, se usan sin lugar a dudas, productos como, mayonesa, salsas y condimentos, además de que igualmente se le ofrece al cliente el consumo de ensaladas, productos estos para los cuales se solicitó la marca objeto de las presentes diligencias.*

*Por lo tanto, el Despacho no puede ignorar tales hechos, pasando a concluir, de manera ligera y poco lógica, la no conexión competitiva entre los productos y servicios distinguidos con las marcas VENTURA (solicitada en la clase 30) y VENTURA (registrada en la clase 42 hoy 43)”*

*“(…) con el fin de justificar la decisión en ella contenida en el artículo primero, a través del cual declara infundada la oposición promovida por mis mandantes, resultan suficientemente claros, valederos y aplicables, para que ese Despacho revoque, en el caso en estudio, el citado artículo primero de la resolución recurrida, y previa exclusión de la expresión genérica "FOODS", que forma parte de la marca solicitada en las presentes diligencias, por las siguientes razones:*

- *Porque existe conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 que pretende distinguir la marca comercial solicitada VENTURA y los servicios de la clase 42 del artículo 2 del decreto 755 de 1972, distinguidos con la marca comercial opositora: VENTURA.*



Resolución N° 31573

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

- *Porque en virtud de la conexidad competitiva entre los productos de la clase 30, para los cuales se solicitó la marca comercial VENTURA FOODS, y los servicios de la clase 42 del artículo 2 del decreto 755 de 1972, distinguidos con la marca comercial opositora VENTURA, se daría la confusión, entre estos signos.*
- *Porque los productos y servicios, van dirigidos a un mismo consumidor.*
- *Porque los productos y servicios tienen la misma finalidad.*
- *Porque emplean los mismos canales de distribución.*
- *Porque la similitud de los signos genera confusión en el público consumidor, en relación con la procedencia empresarial de los productos de la clase 30 solicitados con la marca comercial VENTURA FOODS, y los servicios prestados por el titular de la marca comercial opositora VENTURA, registrada en la clase 42 del artículo 2 del decreto 755 de 1972.”*

Por su lado, VENTURA FOODS se fundamenta en los siguientes argumentos:

*“La marca mixta LA VENTURA V ampara panelas en la clase 30. La marca VENTURA FOODS ampara mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos.*

*La jurisprudencia y la doctrina se han referido al principio de especialidad, como una de las reglas más importantes en el derecho marcario. Han específicamente señalado como es perfectamente posible que dos marcas similares, sean registradas por titulares diferentes, siempre que se distinguen productos disímiles, como ocurre en el presente caso.”*

*“Los productos amparados por las marcas cotejadas no tienen la misma finalidad ni suplen la misma necesidad. Los productos amparados por la marca VENTURA FOODS tienen como finalidad, condimentar ensaladas o acompañar alimentos como sucede en el caso de las salsas.*

*Un producto como la panela tiene como finalidad endulzar. Un consumidor no va a poder remplazar un aderezo o salsa con una panela. Pues por empezar, ni siquiera tienen la misma consistencia (uno es líquido mientras el otro es sólido) ni su aplicación en la cocina tiene el mismo resultado.*

*Así mismo, los productos amparados por las marcas enfrentadas tampoco son intercambiables. Un consumidor que necesita de un aderezo, salsa o condimento, no va a poder sazonar su plato con un pedazo de panela. Estos productos tampoco se encuentran en la misma estantería del supermercado o tienda. Por esta razón es prácticamente imposible que un consumidor compre una panela creyendo que se trata de un aderezo, salsa o condimento.”*

**TERCERO:** Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

## 1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

### 1.1. Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486



Resolución N° 31573

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

*“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”.*

## 1.2. La Norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que la misma no esté incurso en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, así como la relación entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los consumidores.

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

## 1.3. Identidad o Semejanza de los signos

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

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante<sup>1</sup>.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión<sup>2</sup>.

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

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.

<sup>2</sup> Ibídem.

<sup>3</sup> Ibídem.



Ref. Expediente N° SD2018/0036937

#### 1.4. Criterios de conexidad de los productos o servicios

Criterios de conexidad de los productos o servicios

El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre estos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal<sup>4</sup> ha recogido los siguientes criterios sustanciales para definir el tema para la conexión competitiva:

**a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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 relativa facilidad.*

**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.*

**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.*

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

El riesgo de confusión o de asociación

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

---

<sup>4</sup> TJCA, Proceso No. 100-IP. 2018



Ref. Expediente N° SD2018/0036937

Por su parte, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas<sup>5</sup>.

### 1.5. Reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

“(…)

- *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 (…)*<sup>6</sup>.

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, fonético y conceptual<sup>7</sup> mencionados en el número 1.2.1., teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

## 2. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: NOMBRE O ENSEÑA COMERCIAL

### 2.1. Literal b) 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:*

*b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso*

<sup>5</sup> TJCA, Proceso N° 164-IP-2007.

<sup>6</sup> TJCA, Proceso N° 74-IP-2010.

<sup>7</sup> TJCA, Proceso N° 113-IP-2007.

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

*podiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.*

## 2.2. La norma

El artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra la definición de nombre comercial:

*“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.*

*Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.*

*Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.*

Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

*“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.*

A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito del nombre comercial:

*“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.*

Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo con lo expresado en su artículo 603, de la siguiente manera:

*“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”.*

Debido a ello, el artículo 605 del Código de Comercio se refiere al efecto jurídico del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros. En efecto, el mencionado artículo expresa:

*“El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.*

Resolución N° 31573

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

*Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.*

Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe: i) ser personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario; ii) público, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido de la órbita interna; iii) ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en el mercado y iv) continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre un nombre comercial determinado deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.

De acuerdo con lo anterior para entrar a determinar la identidad o semejanza del nombre comercial opositor con la marca solicitada se necesita que aquel esté protegido, y solo puede estarlo si cumple con las condiciones antes expuestas.

#### Identidad o semejanza de los signos

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

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante<sup>8</sup>.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión<sup>9</sup>.

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

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión<sup>10</sup>.

#### Criterios de conexidad de los productos o servicios

El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre estos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal<sup>11</sup> ha

<sup>8</sup> TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.

<sup>9</sup> Ibídem.

<sup>10</sup> Ibídem.

<sup>11</sup> TJCA, Proceso No. 100-IP. 2018

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

recogido los siguientes criterios sustanciales para definir el tema para la conexión competitiva:

**a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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 relativa facilidad.*

**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.*

**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.*

Por si mismos, estos criterios permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva entre productos y servicios, mientras que los criterios de pertenencia a una misma clase, los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología empleado, la finalidad o función, el mismo género o una misma naturaleza, considerados aisladamente no permiten llegar al establecimiento de la relación, sino que habrán de ser considerados en conjunto con aquéllos que han sido considerados como intrínsecos.

Finalmente es de observar que si los productos o servicios serán dirigidos a diferentes destinatarios, no habrá conexidad competitiva.

El riesgo de confusión o de asociación

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

Resolución N° 31573

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

Por su parte, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas<sup>12</sup>.

**2.3. Pruebas aportadas tendientes a establecer la existencia de una enseña comercial anterior**

Documentos admitidos por la Dirección de Signos Distintivos:

- Copia del certificado de Existencia y Representación legal VENTURA SOUP & SALAD, expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá expedida el 2 de octubre de 2018, donde se observa como la sociedad posee matrícula vigente desde el 25 de febrero de 1991
- Facturas comerciales de venta desde el 2 de octubre de 2015 al 28 de septiembre de 2016, expedidas por el restaurante VENTURA SOUP & SALAD
- Facturas emitidas por los proveedores de VENTURA SOUP & SALAD, dirigidas a dichos establecimiento desde el 17 de febrero de 2012 al 2 de marzo de 2012
- Declaración rendida por el señor JOSÉ ALBERTO MENDOZA MORENO, con C.C.No.19.413.302, de fecha 4 de octubre de 2018, en su calidad de cliente asiduo del Restaurante VENTURA SOUP & SALAD, y quien conoce dicho establecimiento comercial desde el año 1993.
- Declaración rendida por la señora ELISA TAMAYO, con C.C.No.41.546.569, de fecha 4 de octubre de 2018, en su calidad de cliente asiduo del Restaurante VENTURA SOUP & SALAD, y quien conoce dicho establecimiento comercial desde el año 1991.
- Declaración rendida por la señora ANA LUCÍA ANGEL GÓMEZ, con C.C.No.51.681.149, de fecha 3 de octubre de 2018, en su calidad de cliente asiduo del Restaurante VENTURA SOUP & SALAD, y quien conoce dicho establecimiento comercial desde el año 1998.
- Fotocopia de tres (3) artículos publicados en la revista CROMOS, en mayo de 1992, septiembre de 1993 y mayo de 1994, acerca de la variedad, calidad y especialidad de los alimentos ofrecidos a los consumidores en el restaurante VENTURA SOUP & SALAD, de propiedad del señor MARCOS VENTURA.
- Fotocopia de un artículo publicados el 15 de julio de 1992, en el periódico El Espectador, acerca de la atención brindada a los clientes del restaurante Ventura del señor MARCOS VENTURA y la gran variedad y calidad de los alimentos en él ofrecidos.
- Fotocopia de un artículo publicado el 10 de enero de 1998, en el periódico El TIEMPO, acerca de la clase de comida ofrecida en el restaurante VENTURA SOUP & SALAD, a sus clientes.

---

<sup>12</sup> TJCA, Proceso N° 164-IP-2007.



Resolución N° 31573

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

- Fotocopia de un artículo publicado el 17 de abril de 2011, en el periódico El ESPECTADOR, acerca de la variedad, calidad y especialidad de la comida sana ofrecida a los consumidores en el restaurante VENTURA SOUP & SALAD, de propiedad del señor MARCOS VENTURA.
- Fotocopia de un artículo publicado en la Editorial Casaviva Cocina en el cual se observa la variedad y exquisitos de algunos de los platos ofrecidos al cliente en el restaurante VENTURA SOUP & SALAD, de propiedad del señor MARCOS VENTURA.
- Fotocopia de un artículo publicado en la revista ESKPE el 15 de noviembre de 2001, acerca de la Comida Light ofrecida a los clientes en el restaurante VENTURA SOUP & SALAD, de propiedad del señor MARCOS VENTURA.
- Fotocopia de un artículo publicado en la revista ESKPE en el mes de diciembre de 2006, acerca de: "Las ensaladas de VENTURA", ofrecida a los cliente en el restaurante VENTURA SOUP & SALAD, de propiedad del señor MARCOS VENTURA.
- Carta menú del restaurante VENTURA SOUP & SALAD, de propiedad del señor MARCOS VENTURA.
- Treinta (30) fotocopias de la publicidad realizada en Directorios Telefónicos de la ciudad de Bogotá, del establecimiento de comercio consistente en restaurante, distinguido con la enseña comercial VENTURA SOUP & SALAD, de propiedad del señor MARCOS VENTURA ALCALAY
- Certificación expedida por Miryam Teresa Guerrero Mendieta, con T.P.No.73014 Contadora Pública del establecimiento comercial distinguido con la enseña comercial VENTURA, en la cual consta que el uso de dicha enseña comercial o aviso exterior del establecimiento, para distinguir restaurante, se remonta al año 1991.
- Igualmente certifica que en el citado establecimiento se vende al público una variedad de comidas listas para el consumo, ofrecidas a través de la carta menú, al igual que una variedad de salsas para ensaladas en varias presentaciones, para llevar.
- Certifica además, que las ventas en el establecimiento comercial VENTURA durante los últimos tres (3) años, ascendieron a: Año 2015 \$1.365.889.000 Año 2016 \$1.512.591.000 Año 2017 \$1.508.537.000
- Certificación expedida por el señor Marcos Ventura Alcalay, en la cual manifiesta que la señora Miryam Teresa Guerrero Mendieta, se desempeña como Contadora del establecimiento de comercio VENTURA, identificado con el registro mercantil No.00441389, desde el 23 de marzo de 1999 hasta la actualidad.

Valoración probatoria

Debido a que las pruebas aportadas no fueron cuestionadas con los recursos de apelación interpuestos por las partes, esta Delegatura confirma el uso del nombre comercial VENTURA SOUP & SALAD para actividades comerciales de restauración para el periodo comprendido entre el año 1991 al 2017.



Ref. Expediente N° SD2018/0036937

### 3. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

#### 3.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado

VENTURA FOODS

El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa conformado por la expresión VENTURA FOODS.

#### 3.2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada



La marca registrada con Certificado No. 320773 es de naturaleza mixta conformada por el diseño de un círculo que contiene la expresión LA VENTURA V.

### 4. Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en comparación

#### 4.1. Comparación entre marcas nominativas y mixtas

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:<sup>13</sup>

- 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.

<sup>13</sup> TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

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 (...)<sup>14</sup>*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas<sup>15</sup> 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.**

<sup>14</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

<sup>15</sup> “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”.

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

*f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”<sup>16</sup>*

#### 4.2. Conexidad Competitiva

“El consumidor, se ha dicho, no distingue entre clases sino entre productos, conviene entonces advertir que, si los productos de por sí, se distinguen claramente unos de otros, fuera de toda duda razonable de parte del consumidor, no se requeriría, por supuesto, que los distinguiera una marca. De no ser así, el derecho sobre la marca resultaría prácticamente ilimitado”.

#### 5. CASO CONCRETO

En primer lugar, en referencia al análisis de confundibilidad entre el signo solicitado y el nombre comercial, esta Delegatura estima que conforme a los factores de conexión competitiva, es posible colegir que los productos que pretende identificar el signo solicitado no guardan relación con las actividades identificadas con el nombre comercial:

El signo solicitado pretende distinguir:

**Clase 30:** Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos.

La enseña comercial con N° 93407592 identifica:

**Actividades clase 42:** las relacionadas con los servicios de la clase 42 del art. 2 del dec.755 de 1972, tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, cantinas, cafeterías, etc. los servicios prestados por esas personas exigen de ellas una formación universitaria amplia y profunda, o una experiencia equivalente, estos servicios prestados por representantes de profesiones como ingenieros.

Como puede observarse, las salsas, condimentos y aderezos que pretende identificar el signo solicitado son de una naturaleza diversa y específica que no guardan relación con los servicios de restaurante que desempeña la enseña comercial, pues suplen necesidades diferentes, no implican un uso conjunto y tampoco presentan complementariedad. A pesar de tratarse en un caso de productos alimenticios y en el otro de servicios de restauración (ofrecimiento de alimentos), esta instancia considera necesario aclarar que los productos pretendidos corresponden a aderezos, productos que son de una especificidad concreta, tratándose de adimentos utilizados en preparaciones o como acompañamiento de éstas, sin que el consumidor entienda que quien se encarga de preparar aderezos sea el mismo que tiene un establecimiento donde se ofrecen distintos tipo de preparaciones alimenticias.

Ahora bien, respecto del argumento del recurrente, por medio del cual trae a colación otros casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares, 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 evidentemente, no iguales.

---

<sup>16</sup> TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

Por otro lado, en referencia al análisis de confundibilidad realizado entre el signo solicitado y la marca registrada LA VENTURA V, esta Delegatura encuentra que los signos enfrentados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que la marca solicitada E reproduce parcialmente la marca registrada, y aunque el signo solicitado cuenta con el término foods y la marca registrada cuenta con elementos gráficos y el artículo LA y la letra V, no logra evitar el riesgo de confusión dentro del público consumidor, quien en efecto pensará que se trata de una innovación marcaria realizada por el titular de la marca fundamento de la negación.

Por otro lado, en referencia a la conexidad entre los productos que identifican los signos enfrentados, este Despacho observa lo siguiente:

El signo solicitado pretende identificar:

**30:** Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos.

Por otro lado, la marca registrada identifica los siguientes productos:

**30:** Panela

Luego de analizar los productos que identifican los signos enfrentados, esta Delegatura observa que los signos enfrentados identifican productos que son utilizados para sazonar o darle algún tipo de sabor a los alimentos, y si bien son de una naturaleza diferente, se crea un riesgo de confusión indirecta, en donde el consumidor eventualmente puede pensar que los productos comparten el mismo origen empresarial, máxime cuando comparten sus canales de comercialización, siendo habitual encontrarlos en las mismas secciones o góndolas en grandes superficies.

Conforme a lo anterior, al aplicar la teoría de la interdependencia según la cual “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)”,

Por todo lo anterior, esta Delegatura concluye que ante la semejanza de los signos y la conexidad existente entre los servicios, no es posible acceder al registro solicitado.

## 6. CONCLUSIÓN

Conforme a lo anterior, esta Delegatura considera que la marca solicitada se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

## RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 50076 de 27 de septiembre de 2019 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

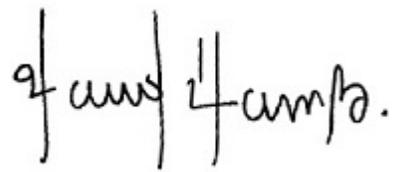
Resolución N° 31573

Ref. Expediente N° SD2018/0036937

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar a VENTURA FOODS, LLC, parte solicitante y a MARCOS VENTURA ALCALAY, MARCELA PONCE DE LEON SARASTI, parte opositora, el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

**Notifíquese y Cúmplase**

Dada en Bogotá D.C., a los 25 de junio de 2020



**MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA**  
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

