

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 11559

Ref. Expediente N° SD2019/0108393

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 23 de diciembre de 2019, el señor LUIS ALBERTO LOZADA TRUJILLO, solicitó el registro de la marca **SEÑORA AREPA** (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 888 del día 01 de abril de 2020, la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A, presentó oposición en contra de la solicitud de registro con fundamento en las causales de inregistrabilidad contempladas en el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina

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

"Encontramos plena coincidencia en los significados conceptuales de las dos marcas.

SEÑORA: Forma respetuosa de referirse a una mujer. Utilizado comúnmente para mujeres adultas o de edad madura. Mujer que tiene una posición elevada en el terreno político, cultural, artístico, económico, etc.

DOÑA: Don o doña es un vocablo de origen hispano muy usado protocolariamente que antecede al nombre de la persona que tiene hijos y que se usa como una expresión de respeto, cortesía, distinción social o cuando la persona es muy inteligente.

La anteposición de don (abreviado D.) al nombre de los varones y de doña (abreviado D.ª) al de las mujeres, no indica un título sino un tratamiento deferencial cuyo uso tuvo grandes variaciones a lo largo del tiempo. Aunque su uso está muy extendido, se considera Don o Doña a aquella persona que haya finalizado una diplomatura o Bachiller".

"Podemos concluir, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia citadas, que dada la identidad conceptual entre los signos **SEÑORA AREPA** y **DOÑAREPA**, las marcas no pueden coexistir en el mercado".

TERCERO: Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor LUIS ALBERTO LOZADA TRUJILLO, no dio respuesta a la oposición presentada por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A.

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

¹ 30. Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan; productos de pastelería y confitería; helados; azúcar; miel; jellas de melaza; levadura; polvos de hornear; sal; mostaza; emagre; salsas (condimentos); especias; teido.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Ref. Expediente N° SD2019/0108393

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 tercero¹, 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

¹ 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.

² En la comparación, se debe emplear el método del cruce 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.

³ 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.

⁴ A tal efecto, el Tribunal ha recogido a través de la Interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-P-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 (intercambiables) entre los productos y servicios. Éste consiste 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 signo incrementa en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustitución 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 sustitución 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. Éste consiste cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues éste 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 (dentífico) 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 probabilidad 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 o sirveva también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2019/0108393

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.

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

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

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

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

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

Ref. Expediente N° SD2019/0108393

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

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

Signo notorio

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

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

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

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

⁴ Reproducir: 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. (J. L. c. pmi. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos caligráficos, electrónicos, fotográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

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

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

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

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

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



Ref. Expediente N° SD2019/0108393

Sector pertinente

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

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

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

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

Y añade que:

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

Criterios para determinar la notoriedad

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

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

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

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

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

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

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

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

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

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



Resolución N° 11559

Ref. Expediente N° SD2019/0108393

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

j) los aspectos del comercio internacional; o,

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

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

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

Prueba de la notoriedad

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

Identidad o Semejanza de los signos

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

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

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

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

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

El riesgo de confusión o de asociación

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

Ref. Expediente N° SD2019/0108393

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.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

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

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

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

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

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

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

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

"[...] Suponga que un restaurante de lujo se llama "Tiffany". Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas "Tiffany" si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre "Tiffany" ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del

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

¹¹CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL, S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (I) Asunto C-408/01 Adidas-Salomon AG c/ent Adidas-Betex BV contra Fitnaworld Trading Ltd.



Ref. Expediente N° SD2019/0108393

nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...[I]... Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)¹⁷

“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopte el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”¹⁸

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

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

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”¹⁹.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

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

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

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

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora:

- Artículos de prensa referidos en los siguientes link web:

Periódico Virtual Portafolio (20/06/2019).

<https://www.portafolio.co/negocios/empresas/harinera-del-valle-impulsa-adonarspa-en-el-extranjero-630866>

¹⁷TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹⁸Aurion G-32308 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Decids Online Limited.

Ref. Expediente N° SD2019/0108393

Periódico virtual EL TIEMPO (30/07/2018)

<https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/harinera-delvalle-alimenta-los-mejores-momentos-de-los-colombianos-248602>

Periódico Virtual Portafolio (05/08/2019)

<https://www.portafolio.co/economia/america-latina-debe-sergranero-y-supermercado-del-mundo-533297>

LR LA REPÚBLICA (07/06/2016)

<https://www.larepublica.co/empresas/dentro-de-15-dias-harinera-del-valle-estara-presente-en-toda-suramerica-hv-2870926>

LR LA REPÚBLICA (13/11/2018).

<https://www.larepublica.co/empresas/harinera-del-valle-invierte-40000-millones-en-un-centro-de-distribucion-2792449>

El PAÍS – Artículo titulado Harinera del Valle: alimentando hogares con calidad y confianza

<https://www.elpais.com.co/500-empresas/directorio/harinera-del-valle.html>

EL NUEVO SIGLO (13/06/2019).

<https://elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-harinera-del-valle-presenta-buenos-resultados>

LEGISCOMEX (09/01/2020)

<https://www.legiscomex.com/sas-exportaciones-de-nostalgia-hacen-su-agosto-en-diciembre>

Periódico virtual EL TIEMPO (30/12/2019).

<https://www.eltiempo.com/economia/los-productos-tipicos-colombianos-mas-vendidos-al-exterior-por-la-nostalgia-447756>

Participación de la marca "DOÑAREPA" en la página web de "MERCONTROL, importación de alimentos de calidad"

<https://www.mercontrol.com/marcas/dona-repa/>

- Artículo de prensa emitido por la LR LA REPÚBLICA (13/05/2019) y el cual se titula Harinera del Valle registró ventas superiores a \$872.000 millones durante 2018.
- Pantallazo de la publicidad de la marca DOÑA AREPA en MERCONTROL – Étnicos <https://www.mercontrol.com/etnicos/>
- Pantallazo de la publicación de la certificación KOSHER, obtenida por la sociedad HARINERA DEL VALLE para el producto DOÑA AREPA.
- Certificación emitida por el Director Nacional de Víveres de la sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A., mediante el cual certifica que en los últimos diez (10) años, a través de los establecimientos comerciales de la sociedad mencionada, HARINERA DEL VALLE S.A., ha venido comercializando los productos identificados con la marca "DOÑAREPA".
- Certificación emitida por la Gerente Perecederos de Industrial de la sociedad ALMACENES LA 14 S.A., mediante el cual certifica que en los últimos diez (10) años, a través de los establecimientos comerciales de la sociedad mencionada, HARINERA



Ref. Expediente N° SD2019/0108393

DEL VALLE S.A., ha venido comercializando los productos identificados con la marca "DOÑAREPA".

- Certificado emitido por el Revisor Fiscal, HARINERA DEL VALLE, donde hace constar los establecimientos de comercio en las siguientes ciudades.
- Pantallazos de la publicidad efectuada de la marca DOÑA AREPA.
 - 123 ahorro todo el mes – Grupo Éxito (31/05/2017 al 21/06/2017)
 - Publicación de la marca DOÑAREPA, en la revista "aniversario JUMBO" – 2017
 - Publicación realizada por almacenes LA 14, denominada "Combo buenos días", relacionada con la marca DOÑAREPA.
 - Publicación de la marca DOÑAREPA, en la revista "Metro Cencosud".
 - Publicación de la marca DOÑAREPA, en la revista "makro, su mejor aliado"
 - Publicación de la marca DOÑAREPA, en la revista "éxito, para sentirte".
 - Publicación de la marca DOÑAREPA, en la revista "Punto mania – grupo éxito" (26/10/2018 al 18/11/2018).
 - Publicación de la marca DOÑAREPA, en la revista "Super Aniversario Olímpica" (del 14/07/2017 al 02/08/2017).
- Capturas de pantalla de la comunidad en Facebook de "DOÑAREPA" (@donarepacol), donde se evidencia que la comunidad de DOÑAREPA en Facebook, cuenta con 16.531 "Me gusta" y cuenta con 16.882 "Seguidores".
https://www.facebook.com/pg/donarepacol/community/?ref=page_internal
- Captura de pantalla de Historia de la marca DOÑAREPA, en la comunidad de Facebook
<https://www.facebook.com/donarepacol/>
- Relación de publicaciones realizadas en FACEBOOK de la marca DOÑA AREPA.
 - "¡Año nuevo, recetas nuevas! Si quieres aprender esta Arepa Ropa Vieja hecha con Doñarepa Chodo, escribe "2020" en comentarios." – 28 de enero de 2020.
<https://www.facebook.com/donarepacol/photos/a.1255771624470586/2676111482436586/?type=3&theater>
 - "La Navidad arranca cuando uno se come la primer natilla y si quieres que inicie de la forma más deliciosa te recomendamos esta receta para que la prepares con Doñarepa: <https://bit.ly/2PMBRq8>" – 21 de diciembre de 2019
<https://www.facebook.com/donarepacol/photos/a.1255771624470586/2576295912418144/?type=3&theater>
 - "Los que se animen a preparar esta torta de chocolate con Doñarepa, que escriban "yo" en comentarios para darles la receta. " – 24 de noviembre de 2019
<https://www.facebook.com/donarepacol/photos/a.1255771624470586/2493448730702863/?type=3&theater>
 - "Comienza el fin de semana compartiendo con tu familia, unas deliciosas empanadas preparadas con #DOÑAREPA. ¿Y ustedes cómo las preparan?" – 23 de agosto de 2019
<https://www.facebook.com/donarepacol/photos/a.1255771624470586/2337962869585784/?type=3&theater>
 - "Todos somos colombianos, pero todos somos diferentes, por eso le ponemos a



Ref. Expediente N° SD2019/0108393

cada arepa nuestro propio toque. ¿Cuál es el tuyo?" – 16 de septiembre de 2018
<https://www.facebook.com/donarepacol/photos/a.1255771624470586/1815906808457062/?type=3&theater>

- "Un colombiano en la cocina no se vara, mira lo que puedes hacer con Doñarepa y unos cuantos ingredientes." – 05 de agosto de 2018.
<https://www.facebook.com/donarepacol/photos/a.1255771624470586/1769124556468621/?type=3&theater>
 - "Acierta el marcador del próximo partido y te regalamos una receta para sacarla del estadio con tu familia." – 23 de junio de 2018
<https://www.facebook.com/donarepacol/photos/a.1255771624470586/1707300185984392/?type=3&theater>
 - "Doñarepa hace parte de esta alianza porque tiene el balance perfecto entre nutrición y sabor." – 10 de mayo de 2018
<https://www.facebook.com/donarepacol/photos/a.1255771624470586/1654869003560844/?type=3&theater>
 - "Tip de preparación para saber que tus empanadas hechas con Doñarepa están en su punto." – 27 de noviembre de 2017
<https://www.facebook.com/donarepacol/photos/a.1255771624470586/1495392757175137/?type=3&theater>
 - "Doñarepa es tan buena que con ella puedes hacer más que arepas." – 18 de octubre de 2017
 - "Encuétranos en los almacenes de cadena y lleva a tu mesa el mejor sabor de nuestra cultura con recetas orgullosamente colombianas. Conoce la receta aquí:
<https://goo.gl/dMQWoU>" 05 de octubre de 2017.
<https://www.facebook.com/donarepacol/photos/a.1255771624470586/1460649487316131/?type=3&theater>
 - "Nachos Doñarepa, fáciles de hacer y perfectos para picar. Amasa tus Doñarepa bien delgadas, ásalas a fuego medio, luego córtalas en triángulos, ponlas a freír hasta que queden bien crocantes, sácalas y acompáñalas con hogao." 05 de mayo de 2017.
<https://www.facebook.com/donarepacol/photos/a.1255771624470586/1321933684521046/?type=3&theater>
 - "¿Qué tal unas minis Doñarepa rellenas con carne? ¿Tú cómo las prepararías?" – 19 de abril de 2017
<https://www.facebook.com/donarepacol/photos/a.1255771624470586/1287280837986331/?type=3&theater>
 - "Doñarepa es una tradición que se amasa de generación en generación. ¿Con miel o sin miel? vota por tu preferida." – 09 de marzo de 2017
<https://www.facebook.com/donarepacol/photos/a.1255771624470586/1255807491133866/?type=3&theater>
 - "El Secreto para hacer esta deliciosa Doñarepa es ponerle una pizca de margarina y diez mil pizcas de amor." – 22 de marzo de 2017
<https://www.facebook.com/donarepacol/photos/a.1255771624470586/1255809141133501/?type=3&theater>
- Certificación emitida por la señora DANIELA IBETH HERRERA RAMÍREZ, miembro



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Ref. Expediente N° SD2019/0108393

de la firma DELOITTE & TOUCHE LTDA., designada como revisor fiscal suplente de la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., mediante la cual, certifica la inversión en marketing y publicidad de los PRODUCTOS identificados con la "DONAREPA", en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2018.

- Certificación emitida por la señora DANIELA IBETH HERRERA RAMÍREZ, miembro de la firma DELOITTE & TOUCHE LTDA., designada como revisor fiscal suplente de la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., mediante la cual, certifica las ventas de los PRODUCTOS identificados con la marca "DONAREPA", en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2018.
- Pantallazos de las presentaciones de los productos identificados con la marca DOÑA AREPA.
- Certificación emitida por KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA S.A.S. NIT 800.174.162-3, mediante la cual hace constar la inversión bruta en publicidad, correspondientes al periodo 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2018 de las marcas DONAREPA.
- Relación de registros marcarios obtenidos en Colombia de signo Doña Arepa.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

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

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Marca	DOÑAREPA DE CHOCLO	HARINERA DEL VALLE S.A.	10089654	0	30	Marca	Registrado	17 dic. 2030
Nombrativo	DOÑAREPA CHOCLO	HARINERA DEL VALLE S.A.	09117853	0	30	Marca	Registrado	30 oct. 2030
Marca	DOÑAREPA EXTRAFINA (DE MAÍZ AMARILLO)	HARINERA DEL VALLE S.A.	10104155	0	30	Marca	Registrado	31 ene. 2021
Marca	DOÑAREPA CON FIERRA	HARINERA DEL VALLE S.A.	10104183	0	30	Marca	Registrado	31 ene. 2021
Marca	DOÑAREPA EXTRAFINA DEL CAMPO MÁS SABOR, MÁS CAMPESESINA	HARINERA DEL VALLE S.A.	10104171	0	30	Marca	Registrado	31 ene. 2021
Marca	DOÑAREPA EXTRAFINA DEL CAMPO MÁS SABOR, MÁS CAMPESESINA	HARINERA DEL VALLE S.A.	08071023	0	30	Marca	Registrado	30 ene. 2029
Marca	DOÑAREPA	HARINERA DEL VALLE S.A.	07000695	7	30	Marca	Registrado	06 mar. 2027
Nombrativo	DOÑAREPA	HARINERA DEL VALLE S.A.	94056454	7	30	Marca	Registrado	18 oct. 2025
Nombrativo	DOÑAREPA NIEVE	HARINERA DEL VALLE S.A.	00045805	0	30	Marca	Caducado	30 oct. 2019
Marca	DOÑAREPA	HARINERA DEL VALLE S.A.	9222612830	7	30	Marca	Registrado	04 oct. 2021

Ref. Expediente N° SD2019/0108393

En relación con los registros marcarios No. 393939 y 393940 correspondiente a la marca nominativa FESTIVAL DE LA AREPA COLOMBIANA DONAREPA, expedientes No. 09076872, y No. 09076873, esta Dirección que los mencionados registros se encuentran caducados por falta de renovación, por lo que estos no serán tenidos en cuenta como fundamento de oposición dentro del estudio de registrabilidad.

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
SEÑORA AREPA (nominativa)	 DONAREPA DE CHOCLO, DONAREPA CHOCLO, DONAREPA EXTRAFINA (DE MAÍZ AMARILLO), DONAREPA CON FIBRA, DONAREPA EXTRAFINA DEL CAMPO MÁS SABOR, MÁS CAMPESINA, DONAREPA EXTRAFINA DEL CAMPO MÁS SABOR, MÁS CAMPESINA, DONAREPA EXTRAFINA, DONAREPA, DONAREPA, DONAREPA NIEVE, DONAREPA

Ref. Expediente N° SD2019/0108393

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

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

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

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

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

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

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

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión.

Comparación entre marcas nominativas y mixtas

"(...), si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial"¹⁴.

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 56-IP-2003, 10 de abril de 2003.



Ref. Expediente N° SD2019/0108393

SEÑORA, logre diluir la identidad conceptual de los signos, toda vez, que la expresión DOÑA¹⁸ hace referencia a un adjetivo que se antepone a un nombre de pila que refiere respeto, por su parte la palabra SEÑORA¹⁹ refiere un término de respeto con el que se dirige a una persona de mayor edad, dignidad o cargo; por tanto, es natural que dado a que dichas partículas están llamadas a determinar el respeto para referirse a una persona, estos son de común conocimiento entre el público consumidor, por lo que si bien se trata de dos partículas que difieren ortográfica y fonéticamente, estas causan en la mente del consumidor la misma idea, por lo que entre una y otra no hay distinción alguna.

Así mismo, cabe indicar que el signo solicitado carece de elementos adicionales que le otorguen distintividad, por lo que, los signos son idénticos en el campo ideológico, al evocar exactamente la misma idea o concepto,

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas.

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

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: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos
10089654	(30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
09117803	(30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
10104155	(30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura,

¹⁸ <https://doi.org/10.1016/j.ijl.2016.01.001>

¹⁹ <https://doi.org/10.1016/j.ijl.2016.01.001>

Ref. Expediente N° SD2019/0108393

- | | |
|------------|--|
| | polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. |
| 10104183 | (30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. |
| 10104171 | (30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. |
| 08071023 | (30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. |
| 97009695 | (30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada); especias, hielo, productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza. |
| 94058164 | (30): Todos los productos comprendidos en la clase 30. |
| 06045605 | (30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. |
| 9222812930 | (30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. |

En este punto es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, analizada la cobertura de productos que busca distinguir el signo llamado a registro, se evidencia que estos no solo están amparados en el mismo nomenclador de la Clasificación Internacional en la que se encuentran los productos reivindicados por los signos antecedente, sino que también se trata de los mismos productos, generando identidad en la cobertura de los signos y por tanto riesgo de confusión en el mercado.

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

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Ref. Expediente N° SD2019/0108393

Signo	Titular	Cobertura
	HARINERA DEL VALLE S.A.	Masa para arepas de la clase 30 internacional

Valoración del acervo probatorio

Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad del signo DONAREPA (mixto), teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.³⁰

En este caso para determinar la notoriedad de un signo se debe verificar los siguientes criterios:

1. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización de la marca (literal b del artículo 228 de la Decisión 486)

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada, se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

En este caso el sector pertinente para la marca DONAREPA está comprendido por todas aquellas personas jurídicas y naturales que hacen parte de la cadena de comercialización de productos como la masa para arepas y otras preparaciones de la clase 30 Internacional.

Dentro del material probatorio fueron relacionados pantallazos de la publicidad de la marca DONAREPA efectuada en catálogos de productos de supermercados como Éxito, Metro, Jumbo, Olímpica, entre otros, lo que permite evidenciar primeramente la comercialización del producto en el mercado.

Así mismo, refiere la opositora pautas comerciales en la red social Facebook de la cual se detalla, algunas campañas publicitarias efectuadas en la misma y el número de seguidores y apreciativos de me gusta, dejando de precedente la incursión publicitaria de la marca en redes sociales.

Ahora, si bien la opositora relaciona algunos links correspondientes a artículos de prensa donde se refiere el signo DONAREPA, se logra constatar en los mismos referencian principalmente el posicionamiento empresarial de la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. por lo que se hace mención del conjunto de marcas que identifican los productos comercializa, mas no indica puntualmente el posicionamiento de la marca DONAREPA en el sector alimenticio, por lo que, dichos documentos no resultan claros para esta Dirección.

²⁰ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Protección Industrial. Resolución N°40/08, 25 de Julio de 2015.

Ref. Expediente N° SD2019/0108393

Ahora, es importante destacar que las distintas pruebas allegadas por el opositor deben indicar unos parámetros de comparación que en este caso permitan cuantificar el nivel de conocimiento y establecer la posición del signo DONAREPA frente a los demás signos que concurren en el sector pertinente, en este caso, si bien la sociedad HARINERA DE VALLE S.A. puntualiza el número de seguidores y me gusta de su red social Facebook, dicho referente no evidencia un posicionamiento del signo frente a otras marcas competidoras del sector pertinente.

No obstante lo anterior, podemos evidenciar de las pruebas aportadas, dan fe principalmente del esfuerzo publicitario para dar a conocer al público consumidor del sector pertinente el signo en el mercado.

En efecto, si bien no se evidencia en el material probatorio un estudio de mercado que permita conocer específicamente el posicionamiento de la marca frente a otros signos del mismo segmento alimenticio, sin embargo, en el caso concreto, ello no es presupuesto para afirmar que la marca no ha alcanzado un reconocimiento importante en el sector, dado que la gran cantidad de piezas publicitarias y estrategias de marketing por diferentes medios evidencian que han sido desplegadas por su titular mediante la publicación y comercialización de la misma una recordación en el público consumidor.

De lo anterior se concluye que la marca DONA AREPA ha tenido permanencia en el tiempo, por cuanto el titular se ha esforzado publicitar la marca en el territorio nacional a través de diferentes medios, demostrando que el signo es de amplio conocimiento, dada su comercialización.

2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción y la inversión en publicidad (literales c y d del artículo 228 de la Decisión 488)

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversión en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Como se ha referido anteriormente, la opositora ha referido dentro del material probatorio correspondiente a la publicidad e imágenes de los productos distinguidos con la marca DONAREPA, lo que evidencia la difusión de la marca en el mercado y su continuidad en el tiempo.

Así mismo se refiere dentro del material probatorio aportado una certificación emitida por la señora DANIELA IBETH HERRERA RAMIREZ, quien en calidad miembro adscrito a la firma de consultoría PWC de auditores y contadores en calidad de Revisor Fiscal, hace constar la inversión en publicidad de la marca DONAREPA entre los años 2009 y 2018.

La certificación aportada por la opositora se tiene como veraz para demostrar los la inversión en publicidad de los productos identificados con la marca DONAREPA.

La prueba documental soportada, permite inferir que la marca DONAREPA, ha sido publicitada en el mercado Colombiano, lo cual nos permite confirmar que no solo se ha



Ref. Expediente N° SD2019/0108393

efectuado el apalancamiento habitual para dar a conocer su producto en el mercado y poder competir con los demás actores del sector, si no que ha logrado permanecer en el mercado y mantener una recordación en el consumidor en virtud a la estrategia promocional del producto que identifica a través de diversas modalidades de publicidad.

3. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas (literal e del artículo 228 de la Decisión 486)

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca y por tanto, el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Dentro del material probatorio aportado por la opositora se evidencia una certificación emitida por la señora DANIELA IBETH HERRERA RAMIREZ, quien en calidad miembro adscrito a la firma de consultoría PWC de auditores y contadores en calidad de Revisor Fiscal, hace constar los ingresos por ventas de los productos distinguidos con la marca DONAREPA.

Una vez analizada la certificación aportada, este Despacho, acepta como veraz y adecuada la certificación de las sumas causadas por ventas, emitida por el Revisor Fiscal de la sociedad opositora.

La prueba documental soportada, permite inferir que la marca DONAREPA, ha sido comercializada en el mercado Colombiano, lo cual refiere las ganancias relacionadas con la venta de los mismos. Prueba que nos permite confirmar que la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., explota comercialmente la marca DONAREPA a través de la venta del producto que identifica "masa para arepas", por medio de cadenas de grandes superficies y pequeños supermercados locales, logándose verifique las ganancias relacionadas con la venta de los mismos. Si bien, estas pruebas no nos permiten saber el posicionamiento de esta marca con respecto a otras marcas de ese sector específico, no puede desconocer esta Dirección que dado el despliegue publicitario de la marca en el comercio, permite que esta genere a su titular grandes utilidades, lo que permite inferir la credibilidad e influencia de esta en el público consumidor para que sea adquirida de forma considerable, esto en virtud del volumen de ventas certificado.

4. Pruebas que demuestran la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro.

Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios, la sociedad opositora demostró el registro de varios signos de su titularidad en Colombia con la expresión DONAREPA, los cuales dan cuenta de la acuciosidad de la sociedad opositora por salvaguardar su activo intangible.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Íntela	DONAREPA DE CHOCLO	HARINERA DEL VALLE S.A.	10088654	0	30	Marca	Registrado	17 dic. 2030
Nominativa	DONAREPA CHOCLO	HARINERA DEL VALLE S.A.	09117803	0	30	Marca	Registrado	30 abr. 2030
Íntela	DONAREPA EXTRAFINA	HARINERA DEL VALLE S.A.	10104155	0	30	Marca	Registrado	31 ene. 2021

Ref. Expediente N° SD2019/0108393

	(DE MAZ AMARILLO)							
Moda	DOÑAREPA CON FIRRA	HARINERA DEL VALLE S.A.	00104183	D	30	Marca	Registrado	31 ene. 2021
Moda	DOÑAREPA EXTRAFINA DEL CAMPO MÁS SABOR, MÁS CAMPESINA	HARINERA DEL VALLE S.A.	00104171	D	30	Marca	Registrado	31 ene. 2021
Moda	DOÑAREPA EXTRAFINA DEL CAMPO MÁS SABOR, MÁS CAMPESINA	HARINERA DEL VALLE S.A.	00071023	D	30	Marca	Registrado	30 ene. 2020
Moda	DOÑAREPA	HARINERA DEL VALLE S.A.	97006695	F	30	Marca	Registrado	09 mar. 2021
Nominativa	DOÑAREPA	HARINERA DEL VALLE S.A.	94258164	T	30	Marca	Registrado	18 abr. 2020
Moda	DOÑAREPA	HARINERA DEL VALLE S.A.	9222612830	F	30	Marca	Registrado	04 abr. 2021

Evidencia esta Dirección que en los argumentos referidos por la opositora se informa de unos registros marcarios obtenidos en Ecuador y Perú sobre la denominación DOÑAREPA. Dicho argumento no puede ser objeto de verificación por cuanto no obra documento que permita validar dicha información.

Conclusiones respecto del análisis probatorio

De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora y a juicio de esta Oficina las pruebas aportadas dan cuenta de un conocimiento de la marca **DOÑAREPA**, y estas resultan suficientes para probar la notoriedad de la marca opositora, al momento en que se solicitó el registro del signo objeto de estudio de registrabilidad, por cuanto fueron acreditados factores como el conocimiento de la marca en el sector pertinente, el nivel e inversión en publicidad y los millonarios ingresos que la misma genera.

En consecuencia, las pruebas aportadas dan cuenta un conocimiento especial de la marca **DOÑAREPA** en los productos masa para arepas de la clase 30 Internacional, cuya comercialización además de tener un gran despliegue publicitario en el territorio nacional, genera para su titular grandes utilidades.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios, se reconoce que el signo **DOÑAREPA (mixto)**²¹ ha alcanzado su estatus de notoriedad para el período comprendido entre enero de 2009 a diciembre de 2016 para distinguir masa para arepas de la clase 30 Internacional, por lo cual se procede a efectuar el análisis de confundibilidad frente al signo solicitado.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 SEÑORA AREPA (nominativa)	

Ref. Expediente N° SD2019/0108393



Riesgo de confusión

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

Volviendo al caso que nos ocupa, dada la importancia y presencia en el mercado nacional, así como el grado de recordación del signo opositor **DONAREPA**, el mismo ha sido considerado como notorio.

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el grado de recordación del signo opositor, este es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor.

La Dirección encuentra que, la configuración del signo solicitado **SEÑORA AREPA** frente a la marca notoria **DONAREPA** es susceptible de generar confusión frente al público consumidor. Como ya se ha referido la modificación del vocablo DONA por SEÑORA, en el signo solicitado a registro no logra diluir la identidad conceptual de los signos, toda vez, que dichas expresiones están llamadas a determinar el respeto para referirse a una persona, estos son de común conocimiento entre el público consumidor, por lo que si bien se trata de dos partículas que difieren ortográfica y fonéticamente, estas causan en la mente del consumidor la misma idea, por lo que entre una y otra no hay distinción alguna.

En consecuencia, el signo opositor se reproduce en la estructura del signo solicitado a registro, sin que no la modificación en uno de sus vocablos, logre diluir la remembranza que ha logrado la marca **DONAREPA** y por ende el signo solicitado causa riesgo de confusión, razón por la cual el consumidor está en la capacidad de establecer una relación entre ambas y por lo mismo adquirir el producto que ofrece el signo solicitado pensando que está adquiriendo un nuevo producto de la marca notoria.

La Dirección encuentra que, la configuración de los signos genera en el consumidor un riesgo de confusión directa o indirecta, pues los signos confrontados permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se confundan, razón por la cual el consumidor no está en la capacidad discernir entre ambas expresiones y no se confundiría entre la marca notoria y la otra a la hora de adquirir los productos y/o servicios ofrecidos por una y otra marca, o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Conexión competitiva

Ref. Expediente N° SD2019/0108393

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

El signo confrontado identifica:

Signo Servicios



Clase 30; Masa para arepas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha pronunciado acerca de los criterios de conexidad competitiva en el proceso 100-IP-2018, los cuales se dan por 1. El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios, 2. La complementariedad entre sí de los productos y servicios y 3. La posibilidad de considerar que los productos y servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Con base en lo anterior y de conformidad con la cobertura de productos describen los signos objeto de cotejo, se logra evidenciar que los mismos no solo hacen parte del mismo sector masivo "alimentos", sino que, identifican artículos ubicados en el mismo nomenclador de la clasificación internacional "clase 30", y de lo cual se denota que el signo solicitado busca distinguir en su cobertura "harinas y preparaciones a base de cereales", género de productos producto que ampara la cobertura del signo antecedente, por lo que, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

Téngase en cuenta que en virtud de la identidad de los productos a distinguir por los signos cotejados, es natural que el consumidor evidencia que estos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales y su comercialización se efectuó a través de los mismos establecimientos, siendo claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de registrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

Página 23 de 24

Ref. Expediente N° SD2019/0108393

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la notoriedad del signo **DOÑAREPA**³³ para identificar masa para arepas, productos propios de la clase 30 Internacional, por el período comprendido entre enero de 2009 a diciembre de 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar fundada la oposición interpuesta por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. con base a las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

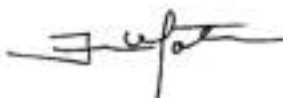
ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la marca SEÑORA AREPA (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza³⁵, solicitada por el señor LUIS ALBERTO LOZADA TRUJILLO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar al señor LUIS ALBERTO LOZADA TRUJILLO, solicitante del registro y a la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., 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 QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de marzo de 2021



JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS



³³ Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; fideos y preparaciones a base de cereales; pan; productos de pastelería y confitería; helados; azúcar; miel; jantes de melaza; levadura; polvos de hornear; sal; mostaza; emagre; salsas (condimentos); especias; teño.

