

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 47006

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

**CONSIDERANDO**

Que por escrito presentado el día 19 de febrero de 2025, la señora **Jennifer Bibiana Medina Gonzalez**, solicitó el registro de la Marca **Papá Rey (Mixta)** para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1062 del 27 de marzo de 2025, la sociedad **Fábrica de Especies y Productos El Rey S.A.**, presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

*“En primer lugar, ha de precisarse que el signo mixto “PAPÁ REY”, solicitado en el presente expediente, no puede ser registrado como marca, en tanto supone una reproducción de la denominación de la marca notoriamente conocida “EL REY” y de sus elementos distintivos.*

*Por tanto, es susceptible de afectar indebidamente los derechos de la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. e incluso del público consumidor en el mercado, al verse enfrentado con dos marcas en el mismo nicho de mercado que son similares entre sí, lo que genera una inevitable afectación a su capacidad de libre elección.*

*A lo largo de este escrito se demostrará que el signo pretendido no puede coexistir en el mercado con los signos que han sido previamente registrados por mi representada, toda vez que como marca “PAPÁ REY” es susceptible de generar riesgo de confusión y/o asociación así como dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria “EL REY”, dadas sus evidentes similitudes, razón de más para que el mencionado signo se declare incurso en las causales de irregistrabilidad que disponen los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.*

*Como ya lo he mencionado, además de la marca notoria “EL REY” cuyo registro, vigencia y extensión temporal fundan esta oposición, reitero que RBF S.A.S. es titular, y la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. es licenciataria, no sólo de dicha marca notoria, sino de un amplio portafolio de signos distintivos registrados y vigentes en diversas clases, todos ellos profusamente usados en Colombia y el exterior, y en los cuales, como elemento esencial e inseparable de los respectivos conjuntos marcarios, aparece la evocación inconfundible a los conceptos e ideas implícitos en la marca notoriamente conocida “EL REY”, razón de más para que esta Entidad confiera protección especial a los titulares y licenciatarios de estos registros, en desarrollo de la salvaguarda especial conferida a las marcas notorias.*

(...)

<sup>1</sup> 43: Restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de bar y restaurante.

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

*Las referidas causales operan para el caso de la referencia en la medida en que el signo que se pretende registrar en este expediente, "PAPÁ REY", reproduce la denominación de la marca notoria "EL REY" y su familia de marcas, reproduce uno de sus elementos figurativos característicos, y es similar a éstas en el aspecto fonético, ideológico, figurativo y conceptual. Como consecuencia de lo anterior, es susceptible de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, dada la falsa apreciación de la realidad que tendrían los consumidores al observar en el mercado una marca que incluye la expresión REY y que, sin duda, se relaciona con el contenido o significado real de la marca notoria.*

(...)

*El signo incluye la expresión "PAPÁ REY" con una figura de corona de cinco puntas, como elementos predominantes en el conjunto.*

*Esta forma de presentación de la marca mixta hace evidente que el solicitante busca destacar la palabra REY y el elemento figurativo de corona con el cual se muestra la parte conceptual del mismo, relacionada evidentemente con las ideas de la realeza, monarquía, reinado, corona, rey, etc., que son propias de las marcas registradas.*

*Así las cosas, es necesario hacer el análisis de registrabilidad teniendo en cuenta la parte que pretende ser distintiva dentro del conjunto solicitado, es decir, la expresión "PAPÁ REY", junto con la figura de corona.*

*Con lo anterior en mente, el signo pretendido "PAPÁ REY" reproduce totalmente la denominación de las marcas registradas EL REY, tal y como se puede apreciar a continuación:*

PAPÁ REY  
EL REY

(...)

*De lo anterior se concluye, que no existe lugar a discusión acerca de la alta probabilidad que el consumidor medio confunda el origen empresarial del signo PAPÁ REY con la familia de marcas de EL REY.*

*Por otra parte, si se tiene en cuenta que el signo solicitado y la marca notoria EL REY comparten el mismo elemento distintivo (la expresión "REY"), es evidente que las letras que se reproducen en ambas marcas se ubican en orden idéntico y que su audición es prácticamente la misma, hechos que al momento de pronunciarlas las hace confundibles fonéticamente, como se podrá demostrar en el siguiente ejercicio comparativo:*

EL REY / PAPÁ REY / EL REY / PAPÁ REY  
EL REY / PAPÁ REY / EL REY / PAPÁ REY  
EL REY / PAPÁ REY / EL REY / PAPÁ REY

(...)

*Así, resultan confundibles signos que evocan la misma idea y visualmente presentan el mismo impacto en la mente del consumidor por el parecido en elementos figurativos, y pueden inducir en error al público consumidor en cuanto a su procedencia.*

*En este sentido, reitero que los consumidores se verán inducidos a un inminente riesgo de asociación y al erróneo pensamiento de que los productos que se pretenden comercializar son de la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., razón por la cual, el signo PAPÁ REY, debe ser negado a registro.*

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

*Cabe mencionar que aunque el signo solicitado incluya dentro de su conjunto la expresión “PAPÁ”, ello no lo aleja de las ideas propias de las marcas registradas EL REY ni le da suficiente distintividad frente a estas, dado la reproducción de la expresión “REY” y la figura de corona, como parte de las marcas de mi representada.*

*La denominación EL REY que ha sido usada con prioridad por mi representada y posicionada con gran esfuerzo en el mercado con la marca notoria EL REY, debe ser protegida ante la solicitud de registro que nos ocupa, pues al permitir su coexistencia en el mercado, la confusión conceptual entre los signos sería total, dando lugar a que el consumidor se vea enfrentado, en el comercio con signos que evocan las mismas ideas de “rey” “realeza”, “soberanía”, “majestuosidad”, “real”, y demás conceptos que hacen parte íntima de la marca notoriamente conocida EL REY y de su familia de marcas*

*(...)*

*Sin perjuicio de todo lo anterior, es importante anotar que esta Dirección ha tomado la decisión de negar solicitudes de signos que incluyen dentro de su conjunto la expresión “REY”, por considerar que existe un insalvable riesgo de confusión entre dichos signos con la marca notoria “EL REY”.*

*La Superintendencia ha considerado que el uso de forma reiterada de la expresión REY, dentro de varios registros marcarios concedidos en favor de la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., implica la presencia de una familia de marcas, por lo cual “EL REY” tiene un derecho de protección más estricto. Esto, en definitiva, es razón suficiente para negar signos que incorporan la expresión predominante y relevante de dicha familia de marcas, cuando el signo solicitado no sea de aquellos que harían parte de ella.*

*(...)*

*Así las cosas, atendiendo a los criterios y factores establecidos por el Tribunal Andino de Justicia para definir la conexión competitiva entre los servicios identificados con marcas similarmente confundibles, es claro el vínculo existente entre los servicios pretendidos con el signo solicitado y los que identifica la marca registrada EL REY, dado que son idénticos, ambos pertenecen a la misma clase 43 e incluyen servicios de alimentación, razón suficiente para negar el signo “PAPÁ REY” en la Clase 43 solicitada a registro.*

*(...)*

*Llegados a este punto, se resalta que ha sido esta misma Dirección la que en oportunidades anteriores ha valorado la importancia de preservar el concepto distintivo y predominante de la marca notoria “EL REY” y de su extensa familia de marcas para evitar riesgo de confusión, asociación, de dilución de fuerza distintiva y/o uso parasitario de la marca, tal y como ya fue debidamente demostrado.*

*En cualquier caso, la conexidad entre el signo solicitado y la marca notoria EL REY tampoco tiene discusión, dando aplicación al principio de razonabilidad.*

*En efecto, los consumidores podrían asumir como razonable que los signos enfrentados provienen del mismo empresario, pues es probable que quien comercializa productos, tales como, Sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de la Clase 30 como los de la marca notoria registrada, pueda ampliar su esquema de negocios para prestar servicios como los solicitados en la Clase 43.*

*Tal es así, que mi representada cuenta con varios registros marcarios para proteger los mismos servicios de la Clase 43 pretendidos, tal y como se puede verificar en los Expedientes Nos. SD2020/0075031 y SD2022/0083655, entre otros.*

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

*En esa medida, no existe duda que entre los servicios solicitados y los productos de la marca registrada existe conexidad por el criterio de razonabilidad, motivo suficiente para negar el signo “PAPÁ REY” solicitado a registro.”*

Que dentro del término concedido para tal efecto, la señora **Jennifer Bibiana Medina Gonzalez**, dio respuesta a la oposición argumentando:

*“PAPÁ REY” posee al menos cuatro sílabas, mientras que “EL REY” solo tiene dos. Esta diferencia fonética influye directamente en la percepción del consumidor, generando impresiones distintas. Además, la inclusión del término “PAPÁ” introduce un elemento claro relacionado con un producto específico del sector alimenticio (la papa), lo cual condiciona el entendimiento del signo completo y lo aleja de una evocación genérica a la figura del “rey”. El consumidor no recibe ni procesa de la misma manera el signo “PAPÁ REY” que “EL REY”. Adicionalmente, el término “PAPÁ” actúa como elemento dominante y diferenciador, desplazando la atención del público del componente común “REY” y desmarcando la marca del supuesto carácter notorio que pueda tener “EL REY”. En consecuencia, no puede hablarse de una evocación directa ni de riesgo de confusión, toda vez que el signo analizado tiene una identidad marcaria propia que lo distingue claramente.*

(...)

*El opositor sostiene que la inclusión de la palabra “REY” en el signo solicitado “PAPÁ REY” generaría una inevitable asociación con su familia de marcas “EL REY”. Sin embargo, dicha inferencia no se sostiene desde una perspectiva jurídica ni comercial al analizar los elementos distintivos del signo solicitado y su contexto en el mercado.*

*En primer lugar, la marca “PAPÁ REY” introduce una combinación fonética, semántica y conceptual completamente distinta a la simple expresión “EL REY”. La adición de la palabra “PAPÁ”, con su carga afectiva, popular y cotidiana, transforma de manera esencial el conjunto marcario y rompe cualquier pretendida identidad o semejanza sustancial. Esta transformación impide que el consumidor asocie el signo con la idea de realeza abstracta que ha trabajado la marca opositora.*

*Además, aunque el opositor afirma tener registros en la clase 43, no acredita un uso real, público y efectivo de la marca “EL REY” para identificar restaurantes de comida típica o de estilo casero, mucho menos bajo una imagen que evoque familiaridad o tradición popular. Por el contrario, el posicionamiento que ha consolidado la marca opositora se ha centrado históricamente en productos de la clase 30 condimentos, especias y alimentos procesados, sectores que no compiten directamente con el tipo de servicios que busca identificar “PAPÁ REY”.*

*El análisis de conexidad competitiva debe considerar criterios objetivos como la sustituibilidad, canales de comercialización, y percepción del consumidor. En este caso, un restaurante de comida casera o tradicional que se proyecta con una imagen familiar (como lo sugiere el término “PAPÁ”) no se encuentra en una relación de competencia efectiva con productos industrializados y envasados de supermercado, como los de la marca “EL REY”.*

*Por tanto, no existe una base objetiva para concluir que el público consumidor podría confundir o asociar el origen empresarial de “PAPÁ REY” con la familia de marcas “EL REY”. La similitud parcial y común de una palabra genérica como “REY” no es suficiente para configurar un riesgo real de confusión cuando el signo solicitado cuenta con elementos que modifican sustancialmente su identidad marcaria.*

(...)

*La marca “EL REY” está registrada en la clase 43, pero su titular no ha demostrado uso real, público, ni continuo de dicha marca para servicios de restaurante, bar o*

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

*alimentación en sitio. Tal como lo exige el artículo 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el criterio reiterado de la SIC, la validez de un registro se afianza con su uso efectivo en el mercado, lo cual no ha sido acreditado por el opositor.*

*Una revisión detallada del sitio web de la sociedad Fábrica de Especies y Productos El Rey S.A. ([www.elrey.com.co](http://www.elrey.com.co)), así como de sus perfiles en redes sociales como Instagram (@condimentoselrey), revela una estrategia comercial limitada exclusivamente a productos de consumo masivo, como condimentos, especias, mezclas para preparar alimentos y aderezos. En ninguna de estas plataformas se ofrece ni se promociona servicio alguno de restaurante, preparación directa de alimentos en sitio o venta de comidas listas para consumir en establecimiento físico o virtual.*

*En consecuencia, si bien puede existir un registro formal en clase 43, este no se ha materializado en una presencia activa en el mercado, ni ha generado expectativa alguna en los consumidores respecto al uso de “EL REY” como marca de restaurantes. Por tanto, la falta de uso efectivo elimina cualquier riesgo de asociación práctica con la marca “PAPÁ REY”, cuya presencia sí corresponde a un establecimiento gastronómico real.*

(...)

*Extensión y Número de Palabras:*

*Extensión y número de palabras*

- *PAPÁ REY*

*o Palabras: 2*

*o Grafemas: 8*

- *EL REY*

*o Palabras: 2*

*o Grafemas: 6*

*Diferencia*

- *Ambas marcas contienen dos palabras, pero “PAPÁ REY” introduce un elemento distintivo adicional: “PAPÁ”, que no solo aumenta el número de grafemas, sino que también aporta un significado y contexto diferenciador.*

- *“PAPÁ REY” combina una expresión coloquial y afectiva con el sustantivo “REY”, creando una unidad con carga emocional y familiar.*

- *A nivel visual, la mayor extensión de “PAPÁ REY” y la estructura léxica distinta disminuyen significativamente el riesgo de confusión con “EL REY”.*

*Secuencia de consonantes y vocales*

- *PAPÁ REY*

*o Consonantes: P-P-R-Y*

*o Vocales: A-A-E*

- *EL REY*

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

*o Consonantes: L-R-Y*

*o Vocales: E-E*

*Diferencia:*

*• Aunque ambas comparten la consonante “R” y la vocal “E”, “PAPÁ REY” presenta una estructura fonética más compleja, con una combinación repetida de la consonante “P” y una vocal abierta como la “A”, que refuerza la diferencia sonora.*

*• “EL REY” tiene una secuencia más breve y simétrica, lo que lo hace marcadamente diferente en su percepción auditiva y visual.*

*Estructura gramatical*

*• PAPÁ REY*

*o Compuesta por dos sustantivos yuxtapuestos.*

*o “PAPÁ” tiene una connotación familiar, popular e incluso afectiva.*

*o El conjunto sugiere cercanía, identidad personal o familiaridad.*

*• EL REY*

*o Formada por un artículo definido (“EL”) + un sustantivo (“REY”).*

*o Su estructura es directa y genérica, vinculada a una noción de autoridad o poder simbólico.*

*Diferencia:*

*• “PAPÁ REY” tiene una composición informal y familiar, mientras que “EL REY” es más solemne y abstracto.*

*• La inclusión del artículo en “EL REY” y del sustantivo afectivo en “PAPÁ REY” refleja dos conceptos marcadamente distintos: uno institucional o simbólico, y otro personal o popular.*

*(...)*

*• PAPÁ REY*

*o Pronunciación: /pa-PAH rei/*

*o Sílabas: 3*

*o Sílaba tónica: PAPÁ*

*• EL REY*

*o Pronunciación: /el-REI/*

*o Sílabas: 2*

*o Sílaba tónica: REY*

*Diferencia:*

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

- *“PAPÁ REY” contiene tres sílabas y acento en la primera palabra, mientras que “EL REY” tiene solo dos y acento en la segunda.*
- *La apertura de la marca con una palabra aguda (PAPÁ) crea un ritmo y entonación claramente diferenciables.*
- *Fonéticamente, el consumidor capta una marca sonora cálida y familiar en “PAPÁ REY”, distinta de la sonoridad fuerte y genérica de “EL REY”.*

(...)

*PAPÁ REY:*

- *Evoca una figura familiar y cercana, como la de un padre o un jefe de familia, en combinación con la noción de liderazgo representada por “REY”.*
- *Tiene un significado cálido, coloquial y afectivo, especialmente en el contexto de un restaurante de comida vegana, donde sugiere tradición, cercanía y un enfoque casero o artesanal.*
- *La marca se posiciona como una expresión de identidad familiar, accesible y popular, dirigida a consumidores interesados en propuestas alimenticias saludables y conscientes.*

*EL REY:*

- *Evoca una figura de poder, autoridad y liderazgo.*
- *Puede relacionarse con un monarca o simplemente con alguien que lidera en un campo específico.*
- *Es una frase mucho más genérica y abierta a múltiples interpretaciones.*

*Diferencia Conceptual:*

- *“PAPÁ REY” tiene un enfoque familiar, afectivo y gastronómico, mientras que “EL REY” se construye sobre una idea genérica y simbólica de autoridad o supremacía.*
- *El primero sugiere una relación emocional y cercana con el consumidor, el segundo una afirmación de jerarquía o posicionamiento.*

(...)

*A partir de la comparación directa entre los signos mixtos “PAPÁ REY” y “EL REY”, se concluye que no existe similitud gráfica ni conceptual que pueda inducir a error al consumidor medio. El signo “PAPÁ REY” se representa dentro de una figura circular con borde dorado en forma de sello ondulado, lo cual proyecta una imagen moderna, amigable y artesanal. La tipografía empleada es cursiva, fluida, de estilo caligráfico, en color negro sobre fondo blanco, transmitiendo cercanía, calidez y familiaridad. A ello se suma la inclusión de una pequeña corona negra, estilizada y centrada en la parte superior del conjunto, que incorpora un trébol verde de cuatro hojas, símbolo asociado a la buena suerte y a la naturaleza, en coherencia con el concepto de cocina vegana y alimentación consciente.*

*La figura de corona que acompaña a “PAPÁ REY” es tratada con una estética moderna, minimalista o incluso infantil, desprovista de los ornamentos o detalles que caracterizan una insignia regia. En consecuencia, desde la perspectiva del consumidor medio, no existe similitud figurativa sustancial que justifique una presunción de confusión o aprovechamiento del prestigio visual de la marca*

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

*opositora.*

*Por su parte, la marca “EL REY” presenta una figura rectangular de bordes curvos, con fondo amarillo intenso y una ilustración figurativa altamente detallada de un monarca tradicional, vestido con capa roja y manto de armiño, acompañado por una corona dorada. La tipografía utilizada es gruesa, rígida, angular y en mayúsculas rojas, proyectando una identidad visual sólida, institucional y asociada a autoridad, tradición y supremacía en el ámbito de productos alimenticios procesados.*

*Las diferencias visuales, cromáticas, estilísticas y conceptuales entre ambas marcas son notorias y contundentes. Mientras “EL REY” evoca una imagen clásica, ceremonial y de liderazgo industrial, “PAPÁ REY” transmite una estética afectiva, informal y contemporánea. Esta clara divergencia gráfica elimina cualquier posibilidad de asociación visual o conceptual.*

*Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que “PAPÁ REY” identifica un restaurante de cocina 100% vegana con presencia única en Copacabana (Antioquia), lo que limita su ámbito territorial y reduce cualquier posible contacto o confusión con los canales de comercialización masiva utilizados por la marca opositora. No existe, por tanto, coincidencia ni en la identidad visual, ni en el canal de distribución, ni en la experiencia del consumidor.*

*(...)*

*La marca “PAPÁ REY” representa un concepto totalmente distinto al de “EL REY”, tanto en lo semántico como en lo comercial. Mientras la marca solicitada se enfoca en una propuesta gastronómica vegana, con un tono familiar, cálido y accesible, la marca opositora gira en torno a productos alimenticios procesados y condimentos, con una connotación más genérica y de liderazgo en su nicho. El consumidor no asociará razonablemente un restaurante de comida vegana con la marca “EL REY”, ni presumirá que comparten un origen empresarial común.*

*La simple coincidencia parcial en la palabra “REY” no basta para configurar un riesgo de confusión, asociación ni aprovechamiento indebido de reputación. Incluso si se reconociera la notoriedad de “EL REY” en el sector alimenticio, su protección no es absoluta ni puede extenderse indiscriminadamente a cualquier signo que contenga esa partícula, sobre todo cuando la marca cuestionada tiene elementos diferenciadores evidentes y se orienta a un mercado distinto, con valores y propuestas comerciales específicas.*

*En ese sentido, debe prevalecer el principio de especialidad, el derecho a la libre iniciativa empresarial y la libertad de competencia, permitiendo la coexistencia de signos que, aunque compartan un componente común, no generan riesgo real de colisión marcario.*

*En suma, la oposición presentada no demuestra ni riesgo concreto de confusión, ni uso real ni efectivo de la marca “EL REY” en la clase 43. El análisis marcario conjunto demuestra que “PAPÁ REY” posee una identidad propia, tanto en su estructura gráfica como en su construcción conceptual, enfocada a un público y propósito completamente distinto.*

*Aun cuando la marca “EL REY” pueda ser considerada notoria en su campo específico (clase 30), ello no puede extenderse de manera automática ni descontextualizada a todos los sectores ni clases del nomenclátor internacional. El sistema marcario no consagra monopolios simbólicos, y mucho menos sobre términos genéricos como “REY”.*

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

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

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>, 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.

<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.

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

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

#### **Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486**

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

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

#### **Concepto de la norma**

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

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

Así, es necesario 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 reproducción<sup>4</sup>, imitación<sup>5</sup>, traducción<sup>6</sup>, transliteración<sup>7</sup> o transcripción<sup>8</sup>, 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

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

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

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

<sup>7</sup> Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, 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](http://www.rae.es).

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

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

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 evidente<sup>9</sup>. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

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

### **Sector pertinente**

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**

<sup>9</sup> Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

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,*
- 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 .

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

### **Identidad o Semejanza de los signos**

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

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

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

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

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

### **El riesgo de confusión o de asociación**

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

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión 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 dicho<sup>10</sup> 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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

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».”<sup>11</sup>

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

*“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...[...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”*

*“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”<sup>12</sup>*

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”<sup>13</sup>.*

### 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

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

<sup>12</sup>TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

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

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

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”.*

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irreregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Consideraciones previas sobre las marcas opositoras.

Como primer paso, antes de verificar la identidad o similitud existente entre la marca solicitada y las marcas fundamento de la oposición, es preciso señalar que la Dirección de Signos Distintivos no tendrá en cuenta el siguiente registro marcario:

- Expediente No. SD2018/0094727 correspondiente a la marca EL REY (Mixta) en la Clase 33 Internacional. Cancelada mediante la Resolución No. 87770 del 12 de diciembre de 2022. Confirmada mediante la Resolución No. 51666 del 29 de agosto de 2023.

Las marcas opositoras son las siguientes:

| Tipo  | Signo  | Titular   | Expediente     | Niza | Clase                                 | Trámite | Vigencia   | Estado     |
|-------|--------|-----------|----------------|------|---------------------------------------|---------|------------|------------|
| Mixta | EL REY | RBF S.A.S | SD2020/0075031 | 11   | 43                                    | Marca   | 11/03/2031 | Registrada |
| Mixta | EL REY | RBF S.A.S | SD2022/0083655 | 11   | 5, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 43 | Marca   | 01/03/2033 | Registrada |
| Mixta | EL REY | RBF S.A.S | SD2017/0103524 | 11   | 30                                    | Marca   | 10/01/2029 | Registrada |
| Mixta | EL REY | RBF S.A.S | SD2017/0104830 | 11   | 30                                    | Marca   | 14/06/2028 | Registrada |
| Mixta | EL REY | RBF S.A.S | SD2017/0104791 | 11   | 29                                    | Marca   | 14/06/2028 | Registrada |
| Mixta | EL REY | RBF S.A.S | 97059993       | 7    | 30                                    | Marca   | 22/11/2031 | Registrada |
| Mixta | EL REY | RBF S.A.S | 04092255       | 8    | 29                                    | Marca   | 27/06/2025 | Registrada |
| Mixta | EL REY | RBF S.A.S | 03016790       | 8    | 30                                    | Marca   | 06/08/2027 | Registrada |
| Mixta | EL REY | RBF S.A.S | SD2022/0096131 | 11   | 29, 30, 35                            | Marca   | 11/08/2033 | Registrada |
| Mixta | EL REY | RBF S.A.S | SD2017/0104875 | 11   | 35                                    | Marca   | 06/10/2028 | Registrada |

Familia de marcas:

El hecho que la sociedad **RBF S.A.S.**, incluya de forma reiterada la misma expresión **EL REY** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos y servicios con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se



Ref. Expediente N° SD2025/0014143

caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

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

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

*“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”<sup>14</sup>.*

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

**Facultad oficiosa de la Administración del signo solicitado para distinguir servicios de la Clase 43 Internacional.**

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que los siguientes registros marcarios deberán ser tenidos en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

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 | Vigencia   | Estado     |
|------------|------------------|---------------------------------|------------|------|-------|---------|------------|------------|
| Nominativa | COME<br>COMO REY | Burger King<br>Company LLC      | 09108712   | 9    | 43    | Marca   | 16/06/2031 | Registrada |
| Nominativa | REY<br>GUERRERO  | REY<br>GUERRERO EL<br>DESPERTAR | 13100246   | 10   | 43    | Marca   | 26/12/2034 | Registrada |

<sup>14</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.



Ref. Expediente N° SD2025/0014143

| Tipo | Signo | Titular             | Expediente | Niza | Clase | Trámite | Vigencia | Estado |
|------|-------|---------------------|------------|------|-------|---------|----------|--------|
|      |       | DE LOS SENTIDOS SAS |            |      |       |         |          |        |

Los signos a comparar son los siguientes:

| Signo solicitado                                                                                   | Signos opositores                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Papá Rey</p> |  <p>EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY // EL REY</p> |

| Antecedentes                                  |
|-----------------------------------------------|
| COME COMO REY / REY GUERRERO<br>(Nominativas) |

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 (...)”<sup>15</sup>.*

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:*

<sup>15</sup> Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Ref. Expediente N° SD2025/0014143

“BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

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

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

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas<sup>16</sup> para el cotejo entre los mismos:

### Prevalencia del elemento nominativo

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

- “a) **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***
- d) **Se debe observar el orden de las vocales,** toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor,** pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”**<sup>17</sup>*

### Análisis comparativo con la familia de marcas de titularidad de la sociedad RBF S.A.S.

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

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas en el cual, la expresión que ha usado de forma reiteradas es **EL REY** y por esta razón la misma debe

<sup>16</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”.

<sup>17</sup> TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

gozar de una protección especial con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

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

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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son visual, ortográfica, fonética y conceptualmente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce el rasgo común y característico de la familia de marcas previa, esto es la expresión EL REY y la figura de una Corona, sin que los elementos adicionales sean suficientes para opacar las similitudes.

| Signo solicitado                                                                    | Signos opositores                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Por una parte, tenemos que el elemento relevante que conforma al signo solicitado a registro, es decir, la expresión EL REY, se encuentra incorporada en las marcas previas EL REY, sin contener ningún elemento adicional que lo dote de distintividad. Es decir, que uno de los elementos distintivos del signo solicitado compuesto se encuentra totalmente inmerso en la estructura gramatical de los signos previamente registrados, motivo por el cual la inclusión la expresión PAPÁ será percibida por el consumidor como parte de la innovación efectuada sobre los signos previos con el fin de identificar una nueva línea de servicios del mismo empresario titular.

Al analizar el aspecto nominal de lo signos objeto de confrontación esta Dirección encuentra que, los signos analizados son similarmente confundibles. Al apreciarlos en conjunto se observa que conceptualmente se asemejan, comoquiera que los signos transmiten la misma idea al consumidor sobre *Monarca soberano de un reino*<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> <https://dle.rae.es/rey>



Ref. Expediente N° SD2025/0014143

Al apreciarlos se observa que cada uno de ellos genera la idea en la mente del consumidor acerca de la palabra REY, lo que dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del mismo concepto en los signos distintivos comparados, irremediablemente en la mente del consumidor causa una idea de asociación entre los productos y servicios que se distinguen con una y otra marca, ya que el signo solicitado reproduce en parte a las marcas registradas.

En efecto, la confundibilidad indirecta<sup>19</sup> se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos y servicios distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto y servicio proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos y servicios de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto y servicio original, que buscaba.

A pesar de que el signo bajo estudio contiene trazos de diseño diferentes, estos no son suficientes para diferenciarlo de las marcas registradas, pues lo cierto es que tienen la misma carga conceptual.

Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial, en la medida que los trazos nuevos de diseño que acompañan el signo pretendido no son suficientes para generar una diferenciación entre las marcas objeto de confrontación, debido a su cercanía conceptual que hace a que las marcas generen en la mente del consumidor una idea clara sobre los productos y servicios que cada una de ellas identifica.

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:

**43:** Restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de bar y restaurante.

Los signos registrados identifican:

| Expedientes    | Productos y servicios                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD2017/0104791 | <b>29:</b> Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. |

<sup>19</sup> Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

(...)

“Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

- 04092255      **29:** Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles. productos comprendidos en la clase 29.
- SD2022/0096131      **29:** Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles..  
**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..  
**35:** Administración comercial; administración comercial en materia de servicios de transporte y entrega; administración de negocios comerciales; análisis de datos comerciales; análisis de gestión de negocios comerciales; asesoramiento comercial sobre marketing; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en gestión comercial relacionada con franquicias; asesoramiento sobre transacciones comerciales; asistencia comercial; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; asistencia, gestión e información comerciales; asistencia en la gestión de negocios o funciones comerciales de empresas industriales o comerciales; asistencia y asesoramiento relacionados con la organización y gestión comerciales; asistencia y consultoría en gestión comercial prestadas a empresas del sector energético; celebración de ferias comerciales; comercialización de productos; compilación de estadísticas de empresas y de información comercial; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios; compilación y suministro de información comercial; consultoría comercial en agricultura; consultoría en estrategia comercial; consultoría en gestión de riesgos comerciales; consultoría en materia de gestión comercial de servicios de transporte y reparto; consultoría en materia de negocios e información comercial para empresas; consultoría profesional sobre negocios comerciales; desarrollo de estrategias comerciales; dirección comercial; dirección de empresas comerciales; distribución de anuncios publicitarios y comerciales; elaboración de estadísticas comerciales; elaboración de informes comerciales; encuestas e investigaciones comerciales; estudios de viabilidad comercial; evaluación de riesgos comerciales; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; gestión comercial de planes de reembolso para terceros; gestión de información comercial; gestión informatizada de archivos centrales y de archivos comerciales; gestión de negocios comerciales; gestión de proyectos comerciales; gestión de riesgos comerciales; gestión y administración de proyectos comerciales; gestión y consultoría comercial en relación con las actividades de marketing y el lanzamiento de nuevos productos; indexación de páginas web con fines comerciales; indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios; información y asesoramiento comerciales al consumidor; información y consultas comerciales; investigación comercial; investigaciones, evaluaciones, peritajes, información y búsquedas comerciales; investigaciones y estudios comerciales; mantenimiento informatizado

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

de registros comerciales; marketing y actividades promocionales en materia de administración y gestión de negocios comerciales; negociación y cierre de operaciones comerciales por cuenta de terceros a través de sistemas de telecomunicación; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; organización de desfiles de moda con fines comerciales; organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de promoción y publicitarios; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales con fines publicitarios; organización de ferias con fines comerciales; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; organización y celebración de exposiciones y ferias comerciales; organización y celebración de ferias comerciales; organización y celebración de ferias, eventos y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización y celebración de ferias con fines comerciales o publicitarios; organización y realización de exposiciones comerciales; organización y realización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; planificación comercial; preparación de material de promoción y de comercialización por cuenta de terceros; preparación de transacciones comerciales para terceros, a través de tiendas en línea; preparación y compilación de información e informes comerciales y de negocios; preparación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; promoción y realización de exposiciones comerciales; publicidad de bienes inmuebles comerciales; publicidad de bienes inmuebles comerciales o residenciales; publicidad de sitios web comerciales; publicidad y marketing colectivos para servicios de limpieza de edificios residenciales y comerciales; realización de investigaciones y estudios comerciales; realización, planificación y organización de muestras y ferias comerciales con fines comerciales y publicitarios; realización de valoraciones comerciales; recopilación de directorios comerciales; recopilación de estadísticas con fines de negocios o comerciales; representación comercial de artistas del espectáculo; servicios de administración comercial para el procesamiento de ventas realizadas por internet; servicios de administración comercial y de consultoría en negocios; servicios de agencias de información comercial; servicios de asesoramiento comercial; servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento y explotación de franquicias; servicios de asesoramiento comercial y de intermediarios comerciales; servicios de asesoramiento, consultoría e información comerciales; servicios de asesoramiento en materia de gestión de riesgos comerciales; servicios de asesoramiento relacionados con la dirección de empresas y la explotación comercial; servicios de asesoramiento y consultoría comerciales; servicios de directorios de información comercial prestados por redes informáticas mundiales; servicios de externalización [asistencia comercial]; servicios de facturación comercial; servicios de gestión comercial de aparcamientos; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; servicios de gestión y consultoría en negocios comerciales; servicios de información en el ámbito comercial; servicios de información, asesoramiento y consultoría en gestión de

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

negocios y administración comercial prestados en línea o por internet; servicios de información comercial informatizada; servicios de información publicitaria y comercial; servicios de información sobre directorios comerciales en línea; servicios de información y valoraciones comerciales; servicios de intermediación comercial [conserjería]; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en relación de potenciales inversores privados con empresarios que necesitan financiación; servicios de lobby con fines comerciales; servicios de mantenimiento de registros comerciales; servicios de organización con fines comerciales; suministro de información comercial; suministro de información comercial al consumidor; suministro de información comercial mediante redes mundiales informáticas; suministro de información comercial sobre contactos de negocios; suministro de información comercial a través de sitios web; suministro de información comercial y de marketing; suministro de información estadística en el ámbito empresarial o comercial; suministro de información estadística comercial; suministro de información sobre contactos comerciales por internet; suministro de información sobre ventas comerciales; suministro en línea de directorios de información comercial por internet; valoración de negocios comerciales.

- 03016790      **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.
- 97059993      **30:** Café, té, cacao, azúcar, arroz, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, miel, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especias.
- SD2017/0104830      **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.
- SD2017/0103524      **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.
- SD2022/0083655      **5:** Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales..  
**25:** Prendas de vestir, camisas, camisetas, chalecos, chaquetas, delantales [prendas de vestir], pantalones, uniformes, batas [prendas de vestir], gorros, bandanas [pañuelos para el cuello], pañuelos para la cabeza, pañuelos de cuello de hombre, pañuelos de bolsillo [prendas de vestir], guantes [prendas de vestir], prendas de vestir impermeables, calzado, zapatos, artículos de sombrerería, viseras en cuanto artículos de sombrerería..

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

**29:** Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles..

**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..

**32:** Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas..

**33:** Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)..

**35:** Administración comercial; administración comercial en materia de servicios de transporte y entrega; administración de negocios comerciales; análisis de datos comerciales; análisis de gestión de negocios comerciales; asesoramiento comercial sobre marketing; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en gestión comercial relacionada con franquicias; asesoramiento sobre transacciones comerciales; asistencia comercial; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; asistencia, gestión e información comerciales; asistencia en la gestión de negocios o funciones comerciales de empresas industriales o comerciales; asistencia y asesoramiento relacionados con la organización y gestión comerciales; asistencia y consultoría en gestión comercial prestadas a empresas del sector energético; celebración de ferias comerciales; comercialización de productos; compilación de estadísticas de empresas y de información comercial; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios; compilación y suministro de información comercial; consultoría comercial en agricultura; consultoría en estrategia comercial; consultoría en gestión de riesgos comerciales; consultoría en materia de gestión comercial de servicios de transporte y reparto; consultoría en materia de negocios e información comercial para empresas; consultoría profesional sobre negocios comerciales; desarrollo de estrategias comerciales; dirección comercial; dirección de empresas comerciales; distribución de anuncios publicitarios y comerciales; elaboración de estadísticas comerciales; elaboración de informes comerciales; encuestas e investigaciones comerciales; estudios de viabilidad comercial; evaluación de riesgos comerciales; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; gestión comercial de planes de reembolso para terceros; gestión de información comercial; gestión informatizada de archivos centrales y de archivos comerciales; gestión de negocios comerciales; gestión de proyectos comerciales; gestión de riesgos comerciales; gestión y administración de proyectos comerciales; gestión y consultoría comercial en relación con las actividades de marketing y el lanzamiento de nuevos productos; indexación de páginas web con fines comerciales; indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios; información y asesoramiento comerciales al consumidor; información y consultas comerciales; investigación comercial; investigaciones, evaluaciones, peritajes, información y búsquedas comerciales; investigaciones y estudios comerciales; mantenimiento informatizado de registros comerciales; marketing y

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

actividades promocionales en materia de administración y gestión de negocios comerciales; negociación y cierre de operaciones comerciales por cuenta de terceros a través de sistemas de telecomunicación; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; organización de desfiles de moda con fines comerciales; organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de promoción y publicitarios; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales con fines publicitarios; organización de ferias con fines comerciales; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; organización y celebración de exposiciones y ferias comerciales; organización y celebración de ferias comerciales; organización y celebración de ferias, eventos y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización y celebración de ferias con fines comerciales o publicitarios; organización y realización de exposiciones comerciales; organización y realización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; planificación comercial; preparación de material de promoción y de comercialización por cuenta de terceros; preparación de transacciones comerciales para terceros, a través de tiendas en línea; preparación y compilación de información e informes comerciales y de negocios; preparación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; promoción y realización de exposiciones comerciales; publicidad de bienes inmuebles comerciales; publicidad de bienes inmuebles comerciales o residenciales; publicidad de sitios web comerciales; publicidad y marketing colectivos para servicios de limpieza de edificios residenciales y comerciales; realización de investigaciones y estudios comerciales; realización, planificación y organización de muestras y ferias comerciales con fines comerciales y publicitarios; realización de valoraciones comerciales; recopilación de directorios comerciales; recopilación de estadísticas con fines de negocios o comerciales; representación comercial de artistas del espectáculo; servicios de administración comercial para el procesamiento de ventas realizadas por internet; servicios de administración comercial y de consultoría en negocios; servicios de agencias de información comercial; servicios de asesoramiento comercial; servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento y explotación de franquicias; servicios de asesoramiento comercial y de intermediarios comerciales; servicios de asesoramiento, consultoría e información comerciales; servicios de asesoramiento en materia de gestión de riesgos comerciales; servicios de asesoramiento relacionados con la dirección de empresas y la explotación comercial; servicios de asesoramiento y consultoría comerciales; servicios de directorios de información comercial prestados por redes informáticas mundiales; servicios de externalización [asistencia comercial]; servicios de facturación comercial; servicios de gestión comercial de aparcamientos; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; servicios de gestión y consultoría en negocios comerciales; servicios de información en el ámbito comercial; servicios de información, asesoramiento y consultoría en gestión de

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

negocios y administración comercial prestados en línea o por internet; servicios de información comercial informatizada; servicios de información publicitaria y comercial; servicios de información sobre directorios comerciales en línea; servicios de información y valoraciones comerciales; servicios de intermediación comercial [conserjería]; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en relación de potenciales inversores privados con empresarios que necesitan financiación; servicios de lobby con fines comerciales; servicios de mantenimiento de registros comerciales; servicios de organización con fines comerciales; suministro de información comercial; suministro de información comercial al consumidor; suministro de información comercial mediante redes mundiales informáticas; suministro de información comercial sobre contactos de negocios; suministro de información comercial a través de sitios web; suministro de información comercial y de marketing; suministro de información estadística en el ámbito empresarial o comercial; suministro de información estadística comercial; suministro de información sobre contactos comerciales por internet; suministro de información sobre ventas comerciales; suministro en línea de directorios de información comercial por internet; valoración de negocios comerciales..

**38:** Servicios de telecomunicaciones; difusión y transmisión de información, sonido, vídeos y contenidos multimedia por internet, televisión, redes digitales, redes mundiales de telecomunicaciones y otras redes de comunicación; difusión multimedia por internet; envío de mensajes electrónicos; teledifusión y transferencia de datos electrónicos por internet y mediante redes informáticas; transmisión de contenidos de audio y contenidos televisivos; acceso a contenido multimedia en línea y publicaciones electrónicas, incluso creadas por usuarios; difusión y transmisión de filmaciones y películas de video; acceso por medios de telecomunicación a contenidos de video disponibles en internet; provisión de conexiones de telecomunicación electrónica; servicios de almacenamiento, transmisión y retransmisión de mensajes electrónicos, comunicaciones de datos y archivos multimedia..

**41:** Organización de concursos [actividades recreativas]; organización, producción y representación de espectáculos; organización, dirección y coordinación de eventos; suministro de información sobre actividades de entretenimiento y recreativas; servicios de entretenimiento en directo, en forma de programas de televisión, en línea y/o radiofónico; dirección de exposiciones en el ámbito del entretenimiento; facilitación e información de eventos y actividades de entretenimiento; información sobre entretenimiento; organización de espectáculos de entretenimiento; suministro de publicaciones, libros, catálogos de productos y revistas especializadas electrónicas en formato electrónico o en línea; organización y dirección de talleres de formación; servicios de orquestas..

**43:** Servicios de restauración (alimentación).

SD2017/0104875 **35:** “Publicidad; gestión de negocios comerciales y administración comercial relacionados con la fabricación, procesamiento, almacenamiento, importación, exportación, promoción, publicidad, venta y comercialización mayorista y minorista de todo tipo de

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

productos y servicios relacionados con la industria alimenticia y del sector de la restauración y hostelería; Asesoramiento comercial sobre marketing de productos y servicios alimenticios; asesoramiento comercial sobre publicidad de productos y servicios alimenticios; asesoramiento en gestión comercial relacionada con franquicias de productos y servicios alimenticios; celebración de ferias comerciales relacionadas con el sector de los alimentos, la restauración y hostelería; comercialización de productos y servicios alimenticios; compilación de estadísticas y de información comercial de productos y servicios alimenticios; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios en la industria alimenticia y de la restauración y hostelería; compilación y suministro de información comercial y consultoría en estrategia comercial para productos y servicios alimenticios; desarrollo de estrategias comerciales en el sector de alimentos y de la restauración y hostelería; distribución de anuncios publicitarios y comerciales de productos y servicios alimenticios; elaboración de informes comerciales, encuestas e investigaciones comerciales, estudios de viabilidad comercial y evaluaciones comerciales para la comercialización de alimentos y servicios afines; investigación comercial y estudios comerciales; marketing y actividades promocionales para productos y servicios alimenticios y afines; negociación y cierre de operaciones comerciales por cuenta y para terceros; organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de promoción y publicitarios; planificación comercial; preparación y ejecución de transacciones comerciales para terceros; publicidad de sitios web comerciales; recopilación de estadísticas con fines de negocios o comerciales..

SD2020/0075031 **43:** Servicios de restauración (alimentación).

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

Se observa que la sociedad **Fábrica de Especies y Productos El Rey S.A.** en el escrito de oposición relacionó todo su portafolio de marcas. Sin embargo, al realizar la conexión competitiva solamente tuvo en cuenta las marcas en la Clase 43 Internacional, por lo anterior esta Oficina tendrá en consideración dichas marcas para efectuar el cotejo, pues se entiende que son éstos los signos fundamento de oposición de conformidad con los requisitos exigidos por la causal alegada.

### **Conexión competitiva con oposición entre servicios de la Clase 43 Internacional.**

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de servicios en relación género – especie, ubicados en la misma Clase 43 del nomenclador internacional.

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

En efecto, como se observa, los servicios tales como “**Servicios de restauración (alimentación)**” que distingue los signos registrados abarcan los servicios tales como “**Restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas en restaurantes; servicios de restaurante**” que pretende identificar la marca solicitada a registro.

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

#### **Análisis comparativo con las marcas citadas de oficio.**

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**PAPÁ REY**” en caracteres especiales y acompañada de la figura de una corona. De otro lado, las marcas opositoras son de naturaleza nominativa, compuestas principalmente por las expresiones “**COME COMO REY / REY GUERRERO**”.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los servicios identificados con los signos, esta Dirección encuentra que los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea presentan similitudes susceptibles de generar confusión y de inducir a error al público consumidor (**PAPA REY / COME COMO REY / REY GUERRERO**).

En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado en primera instancia reproduce el elemento preponderante y de mayor recordación que hace parte de las marcas registradas (**PAPA REY / COME COMO REY / REY GUERRERO**), sin que los elementos adicionales del orden gráfico y/o nominativo que acompañan a la marca solicitada a registro revistan al signo pretendido de distintividad extrínseca.

Por otra parte, las expresiones cotejadas se articulan de forma semejante, en la medida que la marca solicitada a registro incorpora el elemento principal y de mayor recordación que hace parte de la marca registrada, lo que conlleva con claridad a concluir que nos encontramos frente a similitudes del orden fonético.

En efecto, los signos en confrontación tienen una secuencia vocálica y consonántica que generan la pronunciación de fonemas similares **PAPA REY / COME COMO REY / REY GUERRERO**, situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor, en la medida que las pequeñas diferencias presentes en la marca solicitada al incluir elementos gráficos y nominales adicionales, no son suficientes para opacar las similitudes del orden fonético y ortográfico.

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

**43:** Restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de bar y restaurante.

Los signos registrados identifican:

| Expedientes | Servicios                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09108712    | <b>43:</b> Servicios de suministro de comidas y bebidas a través de restaurantes y restaurantes de auto servicio, tabernas, cafeterías; restaurantes permanentes y de comida rápida; servicios de comida para llevar. |
| 13100246    | <b>43:</b> Restaurantes de comida nacional, restaurantes de comida internacional, restaurantes de comidas rápidas, restaurantes especializados en comida a base de carnes, pollo y pescados.                          |

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

#### **Conexión competitiva con oposición entre servicios de la Clase 43 Internacional.**

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de servicios en relación género – especie, ubicados en la misma Clase 43 del nomenclador internacional.

En efecto, como se observa, los servicios tales como “**servicios de bar y restaurante**” que distingue el signo solicitado abarca los servicios tales como “**Servicios de suministro de comidas y bebidas a través de restaurantes y restaurantes de auto servicio, tabernas, cafeterías; restaurantes permanentes y de comida rápida; servicios de comida para llevar; Restaurantes de comida nacional, restaurantes de comida internacional, restaurantes de comidas rápidas, restaurantes especializados en comida a base de carnes, pollo y pescados**” que identifican las marcas registradas.

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

#### **Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.**

#### **Notoriedad del Signo Distintivo Opositor**

La sociedad opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

| Signo                                                                                       | Titular    | Cobertura                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| <br>EL REY | RBF S.A.S. | Condimentos, productos de la Clase 30 Internacional de Niza. |

**Pronunciamientos previos**

Es de anotar que esta Dirección, ya había reconocido la notoriedad de la marca EL REY, a través de los siguientes pronunciamientos:

- En primer lugar, esta Superintendencia mediante de la Resolución No. 43974 de 31 de agosto de 2009, reconoció dentro del Expediente No. 05-116265, la notoriedad de la marca EL REY para condimentos, en el periodo comprendido entre los años 2002 a 2005.
- De igual forma, fue reconocida la continuidad de la notoriedad de la marca EL REY para condimentos dentro del Expediente No. 10078280, mediante la Resolución No. 59115 del 7 de octubre de 2013, en el periodo comprendido entre noviembre de 2005 a mayo de 2012.
- Posteriormente, mediante la Resolución No. 67612 de 06 de noviembre de 2012, esta Superintendencia, dentro del Expediente No. 11-153216 extendió la notoriedad de la marca EL REY para condimentos, en el periodo comprendido entre junio de 2010 a octubre de 2011.
- Adicionalmente, mediante la Resolución No. 67108 de 31 octubre de 2012, esta Superintendencia, dentro del Expediente No. 12-056610 extendió la notoriedad de la marca EL REY para condimentos, en el periodo comprendido entre junio de 2010 a marzo de 2012.
- Ahora bien, mediante la Resolución No. 36026 de 30 de mayo del 2014. Esta Superintendencia, dentro del Expediente No. 13-271747 extendió la notoriedad de la marca EL REY, en el periodo comprendido entre marzo de 2010 a octubre del 2013.
- De igual manera, mediante las Resoluciones No. 2644 del 20 de noviembre de 2014, dentro del Expediente No. 14- 058010 y 269 del 8 de enero de 2015 dentro del Expediente No. 14-30273, se extendió la notoriedad de la marca EL REY, hasta mayo de 2014, para identificar “condimentos”, productos de la clase 30 internacional.
- Mediante la Resolución No. 51488 del 24 de agosto de 2015, dentro del Expediente No. 14-254800 se extendió la notoriedad de la marca EL REY, hasta abril de 2015, para identificar “condimentos”, productos de la clase 30 internacional.

Resolución N° 47006

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

- Por medio de la Resolución No. 93267 del 30 de noviembre de 2015, dentro del Expediente No. 14272680, se reconoció la notoriedad del signo EL REY, para el periodo comprendido entre el año 2014 al mes de abril del año 2015, para distinguir “condimentos y especias”.
- A través de la Resolución No. 60016 del 22 de julio de 2016, dentro del Expediente No. 15271879, se extendió la notoriedad del signo EL REY, hasta noviembre del año 2015, para distinguir “condimentos”.
- Por medio la Resolución No. 10620 del 16 de febrero de 2018, dentro del Expediente No. SD2017/0058693, se extendió la notoriedad del signo EL REY hasta septiembre de 2017, para distinguir “condimentos”.
- Mediante la Resolución No. 10596 del 29 de abril de 2019, dentro del Expediente No. SD2018/0067230, se extendió la notoriedad del signo EL REY hasta agosto de 2018, para distinguir “condimentos”.
- Mediante la Resolución No. 143 de 7 de enero 2020, Expediente No. SD2018/0086996, se extendió la notoriedad del signo EL REY, por el período comprendido entre septiembre de 2017 hasta agosto de 2018, para distinguir “condimentos”.
- Aunado a lo anterior, mediante la Resolución No. 45198 de 5 de agosto de 2020, confirmada por la Resolución No. 76478 de 26 de noviembre de 2020, Expediente No. SD2019/0077417, se extendió la notoriedad del signo EL REY, por el período comprendido entre agosto de 2018 a noviembre de 2019, para distinguir “condimentos”.
- Por otra parte, mediante la Resolución No. 50893 de 29 de julio de 2022, proferida en el Expediente No. SD2022/0004068, se extendió la notoriedad del signo EL REY (Mixto) para identificar condimentos, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre noviembre de 2019 hasta febrero de 2021.
- Finalmente, mediante la Resolución No. 87770 del 12 de diciembre de 2022, proferida en el Expediente No. SD2022/0072189, se extendió la notoriedad del signo EL REY (Mixto) para identificar condimentos, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre noviembre de 2019 hasta febrero de 2022.

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar que, conforme a la Resolución No. 3676 del 7 de febrero de 2025, la sociedad opositora **Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.**, no realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.7 de la mencionada resolución, restringiendo el pago de la tasa únicamente a la presentación de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.3 del mismo acto administrativo, análisis desarrollado previamente en la presente resolución.

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

En consecuencia, el estatus de notorio le ha sido reconocido y extendido dentro de un lapso en el que esta Dirección estima que aún persiste dicha condición, toda vez que, dicha notoriedad no se encuentra mermada o diluida por el tiempo transcurrido entre la última declaratoria de la misma y la fecha de la presente solicitud.

En esa medida, se realizará el examen de registrabilidad teniendo en cuenta los lineamientos jurisprudenciales y doctrinales propios que deben tenerse en cuenta cuando la marca opositora corresponde a un signo notorio.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

| Signo solicitado                                                                                             | Signo opositor                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p>Papá Rey</p></div> | <div><p>EL REY</p></div> |

Al hacer un estudio de registrabilidad donde la marca presuntamente afectada es notoria, se debe prestar mayor atención a la especial protección que requiere su naturaleza, ya que la posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusión que se podría causar son de tal magnitud que podría afectar severamente las condiciones del mercado del titular de la marca y a los consumidores en general.

Debe anotarse que las marcas notorias cuentan con protección contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. La protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional y el grado de recordación del signo fundamento del presente trámite, el mismo 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 lato.

Riesgo de confusión:

Tal como se mencionó en el análisis comparativo entre el signo solicitado y el signo opositor, esta Dirección considera que la configuración de los signos si genera en el consumidor un riesgo de confusión, pues los signos confrontados permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se confundan debido a la identidad presente en ellas, razón por la cual el consumidor está en la capacidad de establecer una relación entre ambas y por lo mismo adquirir los servicios que ofrece el signo solicitado pensando que está adquiriendo los productos que ofrece la marca notoria dentro del sector pertinente<sup>20</sup>.

La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de

<sup>20</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 508-IP-2018.



Ref. Expediente N° SD2025/0014143

evitar la dilución de la fuerza distintiva del valor comercial o publicitario de la marca notoria, así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso IP 364-2018, del 26 de julio de 2019:

*“La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembros. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 **rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente**” (negritas propias)*

Una vez realizado el estudio, conforme a los criterios señalados previamente, la Dirección encuentra que, las marcas objeto de confrontación son susceptibles de generar confusión e inducir al público consumidor en error, en la medida que el signo solicitado a registro PAPÁ REY consiste en una marca compuesta que reproduce casi por completo el elemento nominativo de la marca notoria, sin que la inclusión de la expresión “PAPÁ” le otorgue suficiente distintividad extrínseca. Tal coincidencia generaría confusión indirecta dentro del mercado, pues sin duda alguna las similitudes gramaticales y fonéticas en los signos distintivos comparados, causa irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos y servicios que se distinguen con una y otra marca, creyendo erróneamente que provienen del mismo origen empresarial y que las diferencias atrás mencionadas hacen parte de la innovación de la marca original.

En ese sentido y una vez demostrada la notoriedad del signo opositor, es preciso preguntarse si la solicitud pretende reivindicar servicios que pertenecen al mismo sector pertinente de la marca notoria. Luego de confrontar la cobertura del signo solicitado, para esta Dirección es claro que el signo solicitado se encuentra en un mismo sector, en tanto la notoriedad declarada del signo opositor se limita a **“Condimentos”**, productos ubicados en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y el signo al que se opone para la Clase 43 Internacional específicamente está ligado de igual forma a servicios relacionados con comida como lo son **“Restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de bar y restaurante”**. Por lo que el consumidor podría erróneamente adquirir un producto del signo solicitado creyendo que corresponden a aquellos que ofrece la marca notoria a través de sus servicios, incrementando el riesgo de confusión, que 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).

### Explotación de la Reputación.

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto y/o servicio que identifica, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del mismo, o en otras palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la intervención del titular.

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o explotación de su reputación y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento injustificado de la reputación de una marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique sobre productos y/o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por el signo notorio en cuestión.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del principio de especialidad en el caso de determinación de confusión o asociación, sí lo hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero de la imagen de la marca notoria.

Una vez realizado el estudio, esta Dirección encuentra que no se aportaron pruebas por parte de la sociedad opositora tendientes a demostrar que a través del signo pretendido a registro se busca el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria.

En efecto, esta Dirección no puede proteger el signo notorio a través de la aplicación de este riesgo sustentada única y exclusivamente en las semejanzas (elemento denominativo semejante) que presentan los signos al momento de su debida confrontación, en la medida que esta situación fáctica se encuentra protegida a través de la aplicación del riesgo de confusión.

Por lo tanto, en aras de salvaguardar la notoriedad del riesgo de aprovechamiento de la reputación ajena, es deber de la sociedad opositora mediante pruebas contundentes demostrar a esta Dirección que el signo pretendido a registro busca aprovecharse y beneficiarse del prestigio que tiene la marca notoria, y consecuentemente, atraer clientes hacia sus productos, haciéndoles creer que los productos son ofrecidos por la marca notoriamente conocida.

### **Pérdida de Valor Publicitario o de Fuerza Distintiva.**

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos y servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, en cuanto a que su significado conceptual pueda estar asociado a los productos identificados como expresión evocativa o bien se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los mismos.

Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: *“En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados”*<sup>21</sup>.

Esta Dirección quiere ser enfática en establecer que el cumplimiento de la situación fáctica que rodea la aplicación del citado riesgo debe ser debidamente acreditada por parte del titular de la marca opositora, en tanto que en el acápite probatorio no se evidencia prueba alguna que demuestre fehacientemente que el signo pretendido a registro puede causar la pérdida del valor comercial de la marca notoria.

### Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad 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

**ARTÍCULO 1:** Declarar fundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Fábrica de Especies y Productos El Rey S.A.**

**ARTÍCULO 2:** Negar el registro de la Marca **Papá Rey (Mixta)** para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>22</sup>, solicitada por parte de la señora **Jennifer Bibiana Medina Gonzalez**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO 3:** Notificar a la señora **Jennifer Bibiana Medina Gonzalez**, solicitante del registro y a la sociedad **Fábrica de Especies y Productos El Rey S.A.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

**ARTÍCULO 4:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 18 de julio de 2025



<sup>21</sup> Proceso 09-IP-2009.

<sup>22</sup> **43:** Restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de bar y restaurante.

Ref. Expediente N° SD2025/0014143

**DANIEL MOR GARCIA  
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

