

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 51549

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

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 13 de enero de 2025, el señor **Luis Eduardo Rodríguez Camargo**, solicitó el registro de la Marca **EL MARQUÉS (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1056 del 23 de enero de 2025, la sociedad **Fábrica de Especias 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:

“De acuerdo con lo anterior, es claro que las expresiones REY y MARQUÉS son similares, puesto ambos hacen referencia a títulos nobiliarios, de realeza y nobleza, por lo que, en este caso, “EL MARQUÉS” evoca a las mismas ideas de REY.

En tanto, como quedó claro, las expresiones REY y “MARQUÉS” están estrechamente relacionadas y denotan la misma ideología, la confusión conceptual entre los signos sería total, pues el consumidor se vería enfrentado, con dos signos que evocan la misma idea de “rey, noble, monarca, monarquía, elevación, sublimidad, soberano de un reino”, y demás conceptos que hacen parte íntima de la marca notoriamente conocida EL REY.

Sumado a lo anterior, cabe notar que mi representada posee registros marcarios que utilizan conceptos asociados a la REALEZA, NOBLEZA, MONARQUÍA, SOBERANÍA, IMPERIO, como lo son “LA REINA”, “EL VIRREY”, “THE KING” y “REAL”. Debido a lo anterior no sería del todo sorprendente que la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. introdujera un nuevo registro marcario que

¹ **30:** Almendras bañadas en chocolate; almendras cubiertas con chocolate; almendras recubiertas de chocolate; avellanas recubiertas de chocolate; barras de chocolate; barras de chocolate con leche; barras de turrón cubiertas de chocolate; barritas de aperitivo a base de chocolate; barritas de aperitivo de chocolate; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutas; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutos secos; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutos secos; barritas de aperitivo de chocolate que contienen nueces; barritas de aperitivo en los que predomina el chocolate; barritas de chocolate; barritas de chocolate con leche; barritas de turrón recubiertas de chocolate; barritas rellenas de chocolate; bizcocho de chocolate y nueces; bizcochos de chocolate y nueces; bizcochos de chocolate y nueces [brownies]; bombones de chocolate; bombones de chocolate de oblea; bretzels bañados en chocolate; bretzels cubiertos de chocolate; cabello de ángel de chocolate; caramelos de chocolate; caramelos recubiertos de chocolate; chocolate; chocolate agridulce; chocolate blanco; chocolate con leche; chocolate, confitería y galletas para regalo en canastas; chocolate, confitería y galletas para regalo en cestas; chocolate de leche; chocolate en polvo; chocolate negro; chocolate no edulcorado; chocolate para decorar árboles de navidad; chocolate relleno; chocolate semidulce; chocolate sin leche; chocolatería para decorar árboles de navidad; chocolates para licor; decoraciones rellenos; coberturas de chocolate; confitería a base de chocolate; cremas de chocolate; cremas de chocolate para untar; decoraciones de chocolate; pasta de chocolate; pastas de chocolate; pastas de chocolate para untar, asimismo con frutos secos; pastas de chocolate para untar en el pan; pastas para untar a base de chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; productos de chocolate; productos de confitería de chocolate; salsas de chocolate; tabletas de chocolate; tabletas de chocolate con leche; trufas de chocolate.

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

continúe con la misma línea de conceptos, transversal a su familia de marcas.

Debo agregar que los conceptos de monarquía, imperio, real, realeza, soberanía, comunes a los registros de signos distintivos de mi mandante "(...) obra[n] como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, [por lo que] es probable que el consumidor medio considere el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas [la de "EL REY"], por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder; a distinto titular, podría inducir a confusión".

Así pues, conceder el registro del signo "EL MARQUÉS", conociendo de antemano el altísimo grado de confusión conceptual que genera con la familia de marcas de "EL REY", atentaría directamente contra los derechos de mi representada, así como contra la protección a cargo del Estado respecto del público consumidor. Todas estas observaciones, permiten advertir la irrefutable irregistrabilidad del signo solicitado al estar inmerso en la causal a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

(...)

Aun cuando los signos comparados son de naturaleza mixta, la parte relevante del signo solicitado es indudablemente su parte denominativa, la cual se compone principalmente de la expresión EL MARQUÉS, sin que los demás elementos incluidos en el conjunto logren darle suficiente distintividad respecto de las marcas registradas en favor de mi representada.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el criterio conceptual es un criterio primario de comparación de los signos, es perfectamente posible que un consumidor desprevenido, tome en cuenta el significado de la expresión "MARQUÉS", como el mismo de la expresión REY, y encontrando dichas marcas en el mercado, sin duda las confundiría, causando un grave perjuicio a mi representada y diluyendo la notoriedad de la marca EL REY.

En tal sentido debe señalarse que en varias oportunidades esa Superintendencia ha negado el registro de marcas que incluyen en sus conjuntos expresiones que, a pesar de no tener similitudes de tipo ortográfico y fonético, sí tienen similitudes conceptuales con las marcas EL REY.

(...)

Ahora bien, si bien es cierto en cada caso corresponde a la Entidad Administrativa decidir con base en los hechos concretos que rodean el mismo, no es menos cierto que el procedimiento de solicitud de marca es un trámite administrativo de carácter reglado, no discrecional. Por lo tanto, el señor Director deberá dar aplicación a la misma tesis de protección de la marca notoria "EL REY", declarando la irregistrabilidad de la marca "EL MARQUÉS" por ser similarmente confundible con los signos protegidos con prioridad en favor de mi representada

Lo anterior, en desarrollo del principio constitucional de Confianza Legítima frente a la Administración, que permite a mi representada tener la expectativa de que, así como en reiteradas ocasiones del pasado la SIC ha protegido el registro de la marca notoria "EL REY" de solicitudes similares con las cuales se genere riesgo de confusión, en esta oportunidad la Entidad seguirá bajo la misma línea de protección de las aludidas marcas registradas.

(...)

Así las cosas, atendiendo a los criterios y factores establecidos por el Tribunal Andino de Justicia para definir la conexión competitiva entre los productos identificados con marcas similarmente confundibles, es evidente el vínculo existente entre los

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

productos pretendidos con el signo “EL MARQUÉS” y los que identifica la marca EL REY, dado que entre ellos existe una relación de género – especie.

Lo anterior permite fundamentar de suyo y sin necesidad de argumentos adicionales, la negación de plano de la solicitud de registro que nos ocupa, habida cuenta de su relación de conexidad, y por supuesto, de su insalvable parecido, en grado de confusión, derivada de la reproducción íntegra que de los elementos conceptuales distintivos de “EL REY” se hace en el signo “EL MARQUÉS”.

(...)

Pues bien, como es evidente, el signo pretendido por el solicitante reproduce los conceptos e ideas de la marca notoria, por virtud de la utilización de la palabra afín a los conceptos dimanados de REY, esto es, MARQUÉS. Así, las marcas enfrentadas generan un riesgo de confusión y/ asociación entre los consumidores, por evocar en ellos las mismas ideas, de acuerdo con lo visto en capítulos anteriores:

Marqués: Título nobiliario concedido por monarcas europeos a ciertas personas y linajes. Rey: Monarca o príncipe soberano de un reino.

Pues bien, como es evidente, el signo pretendido por el solicitante reproduce los conceptos e ideas de la marca notoria, por virtud de la utilización de la palabra “MARQUÉS”, conocida en el mercado como expresión derivada de las marcas “EL REY”.

Esta reproducción, sin duda alguna, es susceptible de generar riesgo de confusión, asociación y de dilución de la altísima capacidad distintiva del signo notorio entre los consumidores, quienes podrían pensar que el signo solicitado comienza a hacer parte de la familia de marcas “EL REY”, derivada de la marca notoria, precisamente por la similitud visual e ideológica de los signos cotejados.

En conclusión, el signo “EL MARQUÉS” no podría coexistir con la marca notoria “EL REY”, razón por la cual el Despacho deberá negar el registro pretendido, declarando que el mismo está incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literales a) y h), de la Decisión 486 de 2000.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor **Luis Eduardo Rodriguez Camargo**, no dio respuesta a la oposición.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1056 del 23 de enero de 2025, el señor **Julián Humberto Marquez López** presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“Existe similitud visual y fonética entre la marca EL MARQUÉS (mixta), solicitada a registro, y la marca previamente registrada EL MARQUES AUTÉNTICO SABOR VALLUNO (mixta). En efecto, aplicando los criterios básicos, aceptados por la doctrina y la jurisprudencia en materia de confrontación de signos distintivos, se puede concluir que los signos enfrentados resultan similarmente confundibles desde las perspectivas anotadas.

(...)

Teniendo presente lo anterior, observamos que, en las marcas comparadas, el elemento determinante de distintividad es la expresión “EL MARQUÉS”, mientras que las palabras “auténtico sabor valluno”, contenidas en la marca opositora, es

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

evocativa, por lo cual no desvanece la similitud general de los signos enfrentados, determinada por la conjunción de palabras “EL MARQUÉS”.

En ese orden de ideas, entre los signos en cuestión, apreciados cada uno en su conjunto, destacando aquellos elementos dotados de especial fuerza caracterizante, y prestando menor atención a los elementos evocativos que ofrecen menor capacidad diferenciadora, resultan casi idénticos (EL MARQUÉS Auténtico sabor valluno / EL MARQUÉS) y susceptibles de generar confusión en el público consumidor.

(...)

Al comparar las marcas EL MARQUÉS Auténtico sabor valluno y EL MARQUÉS conforme lo indica la jurisprudencia, prestando menor atención a los elementos con atenuada función diferenciadora - en este caso, la expresión evocativa “auténtico sabor valluno” -, es evidente que, desde una perspectiva visual, las marcas, apreciadas cada una en su propio conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, presentan una impresión general muy cercana, producto de la coincidencia de las marcas en la combinación de palabras “EL MARQUÉS”, característico y predominante en la marca opositora, sin que la frase evocativa “auténtico sabor valluno”, contenida en la marca opositora, se constituyan como factor diferenciador que diluya la similitud visual de las marcas vistas cada una en su conjunto.

Por consiguiente, el signo solicitado a registro no presenta diferencias ortográficas o visuales suficientes para desvanecer su similitud general respecto de la marca previamente registrada de mi representado, por lo cual su uso en el comercio puede causar un riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

(...)

Como puede verse, la marca solicitada a registro busca identificar productos de confitería de chocolate, -siendo la “confitería” sinónimo de “pastelería” y “repostería”⁴ -, productos que guardan relación competitiva con las “empanadas” amparadas por el registro de la marca opositora, en la medida en que las empanadas, empanadillas o masas, son productos de pastelería, repostería o bollería, y comprenden empanadas a base o rellenas de chocolate, y que los productos de confitería (pastelería, repostería o bollería), incluyendo las empanadas, suelen comercializarse y servirse en el mismo tipo de establecimientos, tales como cafeterías, restaurantes y bollerías.

Teniendo presente lo anterior, es claro que un consumidor medio al estar frente al signo EL MARQUÉS aplicado a productos de confitería de chocolate u otros iguales o relacionados con los productos amparados por la marca opositora EL MARQUÉS AUTÉNTICO SABOR VALLUNO puede verse inducido a pensar erradamente que se trata de la misma marca opositora o que es una marca que identifica una nueva línea de productos que tienen el mismo origen empresarial de aquellos productos identificados con la marca opositora.

Evidentemente, una eventual coexistencia de las marcas EL MARQUÉS y EL MARQUÉS AUTÉNTICO SABOR VALLUNO, aplicadas a productos de confitería, pastelería o bollería, como los productos a base de chocolate designados en la solicitud de registro objeto de oposición, y como las empanadas, amparadas por el registro de la marca opositora, generaría riesgo de confusión, directa e indirecta.

Concurren así los presupuestos previstos para la aplicación del artículo 136 a) de la Decisión 486, esto es, similitud visual, fonética y conceptual entre los signos comparados, e identidad y relación competitiva entre los productos y servicios que buscan identificar en el mercado, por lo cual debe denegarse el registro de la marca EL MARQUÉS (mixta) para identificar productos de clase 30, en tanto su uso es

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

susceptible de generar riesgo de confusión y de asociación respecto de la marca previamente registrada de mi representado."

Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor **Luis Eduardo Rodriguez Camargo**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"Diferenciación Ortográfica y Conceptual:

Mi marca "El Marqués" presenta una correcta ortografía con tilde, conforme a las reglas del idioma castellano. Esta diferencia, aunque sutil visualmente, representa una distinción formal que puede ser relevante en el análisis de confundibilidad en comparación con la marca El marques "Autentico Sabor Valluno".

Aplicación del Principio de Especialidad:

Mi solicitud para "El Marqués" se refiere a productos diferentes (Chocolates) y no relacionados con los que protege El Marques "Autentico sabor valluno" (Empanadas) incluyendo la diferencia entre etiquetas, colores, tipografía, puede justificarse la coexistencia según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486

La jurisprudencia andina ha reconocido que marcas similares pueden coexistir cuando amparan productos o servicios suficientemente diferenciados. De igual forma, el mercado objetivo es totalmente diferente.

Alcance Limitado de la Protección:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que las marcas con elementos descriptivos o evocativos tienen un ámbito de protección más restringido.

La protección de El Marques "Autentico sabor valluno" debería centrarse en el conjunto y no impedir el registro de marcas que presenten diferencias apreciables.

Análisis de Conjunto vs. Elementos Constitutivos:

Si bien "El Marqués" es similar a "El Marques", la marca registrada debe ser analizada en su totalidad: El Marques "Autentico sabor valluno". El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que las marcas deben analizarse como un todo y no fragmentariamente.

Impresión General Diferente:

Mi marca "El Marqués" asociada a Chocolates genera una impresión general diferente por ser:

- Más corta y concisa
- Correctamente escrita con tilde
- Carente de elementos evocativos adicionales

(...)

Se permita el registro de mi marca "El Marqués" considerando:

- Las diferencias ortográficas visuales y conceptuales con la marca previamente registrada.
- La impresión general diferente que genera mi marca.

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

- La aplicación del principio de especialidad si los productos o servicios son diferentes.

Se reconozca que:

- La protección de El Marques "Autentico sabor valluno" debe ser limitada por contener elementos evocativos

- Mi marca "El Marqués" presenta características distintivas suficientes para coexistir en el mercado con base en el principio de especialidad.

- La correcta ortografía constituye un elemento diferenciador relevante así como el diseño y tipo de producto relacionado.

- Se apliquen los principios de la jurisprudencia andina sobre coexistencia de marcas con diferencias apreciables, permitiendo el registro de "El Marqués" como signo distintivo independiente.

- El Marqués es un título genérico relacionado a la realeza con cientos de años de antigüedad utilizado en diferentes partes del mundo, así como podrían convivir las marcas también se evidencia diferenciación con marcas registradas como El Conde, El Rey, Café Caballero, D Sir Duque entre otros teniendo en cuenta que el rango nobiliario bajo el concepto de la palabra es diferente."

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

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.

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

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

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

Signo notorio

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

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

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

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ 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.

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribĕre). 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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

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

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,*

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

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

j) los aspectos del comercio internacional; o,

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

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

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

Prueba de la notoriedad

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

Identidad o Semejanza de los signos

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

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

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

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

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

El riesgo de confusión o de asociación

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

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

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

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

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

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

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

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

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

“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos pueden 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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

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.¹²”

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”¹³.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

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

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

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

Acervo probatorio.

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte del solicitante **Luis Eduardo Rodríguez Camargo**:

Imágenes obtenidas de las siguientes páginas web:

<http://www.empanadaselmarques.com.co/>

www.elmarques.com.co

a) Pruebas rechazadas:

El material probatorio aportado por parte del solicitante pretende demostrar el uso de las marcas confrontadas en el mercado. Por lo anterior, esta Dirección reconoce que, si bien el material probatorio aportado demuestra comportamientos de mercado, la Decisión 486, respecto al análisis de la causal relativa por confundibilidad en el Art. 136 literal a) relaciona:

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

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

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

- 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;

Por lo anterior, el uso de las marcas en el mercado y su correspondiente divulgación en el mismo no es propósito del análisis del registro de marca, dado que, el uso de una marca en el mercado se prueba mediante la acción de cancelación ejercida por un tercero. (Art. 165, Decisión 486 de la Comunidad Andina).

Ahora bien, respecto de los argumentos del solicitante, es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar esta oficina solo puede incluir la información brindada dentro de la solicitud y en el registro base de la negación, al ser esta la manifestación jurídicamente vinculante en lo que concierne al alcance de las reivindicaciones de la primera y de los derechos concedidos por el segundo, pues son estos datos los que fueron consignados dentro del registro de marcas.

Así, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe seguir los parámetros establecidos en la solicitud de registro del signo solicitado y en el registro de las marcas previamente registradas, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaría desconociendo el efecto constituyente de derechos del registro marcario (artículo 154 de la Decisión 486).

Por lo tanto, las observaciones y evidencias que el solicitante trajo a colación acerca del supuesto uso dado a los signos opositores en el mercado (y las actividades de sus titulares soportadas en los links aportados en la respuesta a oposición), no están llamadas a afectar las apreciaciones comparativas realizadas por esta Dirección en el presente asunto, por considerarse impertinentes e inconducentes.

Por lo anterior, es objeto de la presente decisión, realizar el estudio jurídico de la marca en análisis conforme a los registros y previas solicitudes relacionadas en el registro nacional de la propiedad industrial; tal como se establece en el acápite siguiente:

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

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

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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 los siguientes registros marcarios:

- 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.
- Expediente No. SD2019/0010943 correspondiente a la marca EL REY (Mixta) en la Clase 18 Internacional. Cancelada mediante la Resolución No. 36464 del 8 de julio de 2024. Confirmada mediante la Resolución No. 39842 del 26 de junio de 2025.

Las marcas opositoras son las siguientes:

Resolución N° 51549

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

Marcas de titularidad de la sociedad **RBF S.A.S.**

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	REAL	RBF S.A.S	SD2020/0017698	11	29	Marca	15/09/2030	Registrada
Mixta	"EL REY"	RBF S.A.S	SD2017/0104791	11	29	Marca	14/06/2028	Registrada
Mixta	"EL REY"	RBF S.A.S	SD2017/0104830	11	30	Marca	14/06/2028	Registrada
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	REAL	RBF S.A.S	SD2020/0017713	11	35	Marca	17/09/2030	Registrada
Mixta	"EL REY"	RBF S.A.S	SD2017/0103524	11	30	Marca	10/01/2029	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	03016790	8	30	Marca	06/08/2027	Registrada
Mixta	REAL	RBF S.A.S	SD2020/0017706	11	30	Marca	17/09/2030	Registrada
Mixta	THE KING	RBF S.A.S	SD2017/0103489	11	29	Marca	10/01/2029	Registrada
Mixta	THE KING	RBF S.A.S	SD2017/0103511	11	30	Marca	10/01/2029	Registrada
Mixta	THE KING	RBF S.A.S	SD2017/0103514	11	32	Marca	10/01/2029	Registrada
Mixta	THE KING	RBF S.A.S	SD2017/0103519	11	35	Marca	10/01/2029	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	SD2019/0010967	11	5	Marca	27/09/2029	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	SD2020/0102720	11	25	Marca	27/12/2031	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 MARQUES "Auténtico Sabor Valluno"	JULIAN HUMBERTO MARQUEZ LÓPEZ	SD2017/0024817	11	30	Marca	29/10/2029	Registrada

Marcas de titularidad del señor **Julián Humberto Marquez López.**

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	EL MARQUES "Auténtico Sabor Valluno"	JULIAN HUMBERTO MARQUEZ LÓPEZ	SD2017/0024817	11	30	Marca	29/10/2029	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 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:



Ref. Expediente N° SD2025/0001951

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 (...)”¹⁵.

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

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

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

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

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁶ 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

¹⁵ 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.

¹⁶ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

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.**"¹⁷*

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 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 "**EL MARQUÉS**" en caracteres especiales. De otro lado, las marcas opositoras son de naturaleza mixta y nominativas, compuestas principalmente por las expresiones "**EL REY**", "**REAL**" y "**THE KING**" en caracteres especiales e ilustradas cada una dentro de un diseño particular para el caso de las marcas de carácter mixto.

Esta Dirección observa que pese a la prevalencia del elemento denominativo y el hecho de existir en cabeza de la opositora una familia de marcas, entre los signos comparados no se presenta semejanza capaz de constituir riesgo alguno, y analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados, transcritos y visualizados produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

En primer lugar, es pertinente advertir que, la comparación de los signos debe atender a una visión de conjunto, lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada.

¹⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

Así las cosas, la marca solicitada en registro **EL MARQUÉS** presenta una composición silábica, ortográfica y fonética, que la hace diferente a los signos **EL REY / EL REY / THE KING / THE KING / THE KING / THE KING / THE KING / REAL / EL REY / REAL / REAL / REAL / REAL / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY**, permitiendo la diferenciación gramatical y fonética de los signos; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.

Aunado a lo anterior, centrándonos en la comparación desde el plano conceptual que hace la opositora, se evidencia que no son equivalentes ni cercanas las acepciones de las expresiones **EL MARQUÉS / EL REY / EL REY / THE KING / THE KING / THE KING / THE KING / THE KING / REAL / EL REY / REAL / REAL / REAL / REAL / REAL / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY**, ya que la palabra **MARQUÉS**, constituye una persona, título o posición en la sociedad diferente o independiente que es perfectamente diferenciable al de rey, reina o virrey, por lo tanto, evocan ideas diferenciables y de conocimiento generalizado en el país.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos.

Análisis comparativo con la marca de titularidad del señor Julián Humberto Marquez López.

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 “**EL MARQUÉS**” en caracteres especiales. De otro lado, la marca opositora es de naturaleza mixta, compuesta principalmente por la expresión “**EL MARQUES “Auténtico Sabor Valluno”**” en caracteres especiales y acompañada de la silueta de una persona.

Esta Dirección observa que, de acuerdo a las reglas jurisprudenciales expuestas, es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estos signos, además del hecho de que el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica en mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **EL MARQUÉS / EL MARQUES** “Auténtico Sabor Valluno” son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos antecedentes, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

En efecto, es claro que el elemento nominativo del signo solicitado se encuentra comprendido en el signo previo, los cuales coexisten entre sí gracias a la presencia de otros elementos nominativos que permiten distinguirlos ortográfica, fonética y conceptualmente entre sí (*Persona con el título nobiliario inferior al de duque y superior al de conde*¹⁸). Sin embargo, el signo solicitado no contiene otros vocablos que permitan su

¹⁸ <https://dle.rae.es/marqués>

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

diferenciación respecto de los demás, y aunque cada uno cuenta con elementos gráficos particulares no puede considerarse este aspecto como único derrotero de diferenciación.

Así pues, esta Dirección observa que la expresión EL MARQUÉS del signo solicitado hace parte de la marca previa, constituyendo una reproducción parcial de las mismas, sin añadir elementos adicionales suficientes para lograr distintividad respecto de estas.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Almendras bañadas en chocolate; almendras cubiertas con chocolate; almendras recubiertas de chocolate; avellanas recubiertas de chocolate; barras de chocolate; barras de chocolate con leche; barras de turrón cubiertas de chocolate; barritas de aperitivo a base de chocolate; barritas de aperitivo de chocolate; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutas; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutas y frutos secos; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutos secos; barritas de aperitivo de chocolate que contienen nueces; barritas de aperitivo en los que predomina el chocolate; barritas de chocolate; barritas de chocolate con leche; barritas de turrón recubiertas de chocolate; barritas rellenas de chocolate; bizcocho de chocolate y nueces; bizcochos de chocolate y nueces; bizcochos de chocolate y nueces [brownies]; bombones de chocolate; bombones de chocolate de oblea; bretzels bañados en chocolate; bretzels cubiertos de chocolate; cabello de ángel de chocolate; caramelos de chocolate; caramelos recubiertos de chocolate; chocolate; chocolate agridulce; chocolate blanco; chocolate con leche; chocolate, confitería y galletas para regalo en canastas; chocolate, confitería y galletas para regalo en cestas; chocolate de leche; chocolate en polvo; chocolate negro; chocolate no edulcorado; chocolate para decorar árboles de navidad; chocolate relleno; chocolate semidulce; chocolate sin leche; chocolatería para decorar árboles de navidad; chocolates con licor; chocolates rellenos; coberturas de chocolate; confitería a base de chocolate; cremas de chocolate; cremas de chocolate para untar; decoraciones de chocolate para pasteles; dulce de azúcar de chocolate; dulce de chocolate; fondue de chocolate; frutas cubiertas de chocolate; frutas recubiertas de chocolate; frutas secas recubiertas de chocolate; frutos secos recubiertos de chocolate; galletas con pepitas de chocolate; galletas de barquillo cubiertas de chocolate; galletas de barquillo recubiertas de chocolate; galletas de dulces de mantequilla con una capa de chocolate; galletas de dulces de mantequilla cubiertas de chocolate; galletas de dulces de mantequilla recubiertas de chocolate; galletas de mantequilla con capa de chocolate; galletas de pastaflora con una capa de chocolate; galletas de pastaflora cubiertas de chocolate; galletas recubiertas de chocolate; granos de café cubiertos de chocolate; huevos de chocolate; nueces de brasil recubiertas de chocolate; nueces de macadamia recubiertas de chocolate; obleas de bombones de chocolate; obleas de caramelo con chocolate; obleas de chocolate; papas fritas recubiertas de chocolate; pasas [uvas] recubiertas de chocolate; pasta de chocolate; pastas de chocolate; pastas de chocolate para untar, asimismo con frutos secos; pastas de chocolate para untar en el pan; pastas para untar a base de chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; productos de chocolate; productos de confitería de chocolate; salsas de chocolate; tabletas de chocolate; tabletas de chocolate con leche; trufas de chocolate.

El signo registrado identifica:

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

Expediente	Productos
------------	-----------

SD2017/0024817	30: Empanadas.
----------------	----------------

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

Razonabilidad: No resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico, como lo es la producción y comercialización de productos alimenticios como “Almendras bañadas en chocolate; almendras cubiertas con chocolate; almendras recubiertas de chocolate; avellanas recubiertas de chocolate; barras de chocolate; barras de chocolate con leche; barras de turrón cubiertas de chocolate; barritas de aperitivo a base de chocolate; barritas de aperitivo de chocolate; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutas; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutas y frutos secos; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutos secos; barritas de aperitivo de chocolate que contienen nueces; barritas de aperitivo en los que predomina el chocolate; barritas de chocolate; barritas de chocolate con leche; barritas de turrón recubiertas de chocolate; barritas rellenas de chocolate; bizcocho de chocolate y nueces; bizcochos de chocolate y nueces; bizcochos de chocolate y nueces [brownies]; bombones de chocolate; bombones de chocolate de oblea; bretzels bañados en chocolate; bretzels cubiertos de chocolate; cabello de ángel de chocolate; caramelos de chocolate; caramelos recubiertos de chocolate; chocolate; chocolate agridulce; chocolate blanco; chocolate con leche; chocolate, confitería y galletas para regalo en canastas; chocolate, confitería y galletas para regalo en cestas; chocolate de leche; chocolate en polvo; chocolate negro; chocolate no edulcorado; chocolate para decorar árboles de navidad; chocolate relleno; chocolate semidulce; chocolate sin leche; chocolatería para decorar árboles de navidad; chocolates con licor; chocolates rellenos; coberturas de chocolate; confitería a base de chocolate; cremas de chocolate; cremas de chocolate para untar; decoraciones de chocolate para pasteles; dulce de azúcar de chocolate; dulce de chocolate; fondue de chocolate; frutas cubiertas de chocolate; frutas recubiertas de chocolate; frutas secas recubiertas de chocolate; frutos secos recubiertos de chocolate; galletas con pepitas de chocolate; galletas de barquillo cubiertas de chocolate; galletas de barquillo recubiertas de chocolate; galletas de dulces de mantequilla con una capa de chocolate; galletas de dulces de mantequilla cubiertas de chocolate; galletas de dulces de mantequilla recubiertas de chocolate; galletas de mantequilla con capa de chocolate; galletas de pastaflora con una capa de chocolate; galletas de pastaflora cubiertas de chocolate; galletas recubiertas de chocolate; granos de café cubiertos de chocolate; huevos de chocolate; nueces de brasil recubiertas de chocolate; nueces de macadamia recubiertas de chocolate; obleas de bombones de chocolate; obleas de caramelo con chocolate; obleas de chocolate; papas fritas recubiertas de chocolate; pasas [uvas] recubiertas de chocolate; pasta de chocolate; pastas de chocolate; pastas de chocolate para untar, asimismo con frutos secos; pastas de chocolate para untar en el pan; pastas para untar a base de chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; productos de chocolate; productos de confitería de chocolate; salsas de chocolate; tabletas de chocolate; tabletas de chocolate con leche; trufas de chocolate”, busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de productos ahora incursione en otros productos afines de la misma cadena alimenticia. Al darse tal

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Tal como se advierte la marca solicitada busca identificar “**Almendras bañadas en chocolate; almendras cubiertas con chocolate; almendras recubiertas de chocolate; avellanas recubiertas de chocolate; barras de chocolate; barras de chocolate con leche; barras de turrón cubiertas de chocolate; barritas de aperitivo a base de chocolate; barritas de aperitivo de chocolate; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutas; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutas y frutos secos; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutos secos; barritas de aperitivo de chocolate que contienen nueces; barritas de aperitivo en los que predomina el chocolate; barritas de chocolate; barritas de chocolate con leche; barritas de turrón recubiertas de chocolate; barritas rellenas de chocolate; bizcocho de chocolate y nueces; bizcochos de chocolate y nueces; bizcochos de chocolate y nueces [brownies]; bombones de chocolate; bombones de chocolate de oblea; bretzels bañados en chocolate; bretzels cubiertos de chocolate; cabello de ángel de chocolate; caramelos de chocolate; caramelos recubiertos de chocolate; chocolate; chocolate agridulce; chocolate blanco; chocolate con leche; chocolate, confitería y galletas para regalo en canastas; chocolate, confitería y galletas para regalo en cestas; chocolate de leche; chocolate en polvo; chocolate negro; chocolate no edulcorado; chocolate para decorar árboles de navidad; chocolate relleno; chocolate semidulce; chocolate sin leche; chocolatería para decorar árboles de navidad; chocolates con licor; chocolates rellenos; coberturas de chocolate; confitería a base de chocolate; cremas de chocolate; cremas de chocolate para untar; decoraciones de chocolate para pasteles; dulce de azúcar de chocolate; dulce de chocolate; fondue de chocolate; frutas cubiertas de chocolate; frutas recubiertas de chocolate; frutas secas recubiertas de chocolate; frutos secos recubiertos de chocolate; galletas con pepitas de chocolate; galletas de barquillo cubiertas de chocolate; galletas de barquillo recubiertas de chocolate; galletas de dulces de mantequilla con una capa de chocolate; galletas de dulces de mantequilla cubiertas de chocolate; galletas de dulces de mantequilla recubiertas de chocolate; galletas de mantequilla con capa de chocolate; galletas de pastaflora con una capa de chocolate; galletas de pastaflora cubiertas de chocolate; galletas recubiertas de chocolate; granos de café cubiertos de chocolate; huevos de chocolate; nueces de brasil recubiertas de chocolate; nueces de macadamia recubiertas de chocolate; obleas de bombones de chocolate; obleas de caramelo con chocolate; obleas de chocolate; papas fritas recubiertas de chocolate; pasas [uvas] recubiertas de chocolate; pasta de chocolate; pastas de chocolate; pastas de chocolate para untar, asimismo con frutos secos; pastas de chocolate para untar en el pan; pastas para untar a base de chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; productos de chocolate; productos de confitería de chocolate; salsas de chocolate; tabletas de chocolate; tabletas de chocolate con leche; trufas de chocolate**”, mientras que el signo protegido bajo la marca registrada identifica los siguientes productos “**Empanadas**” productos alimenticios sin procesar.

De acuerdo con la cobertura descrita, se trata de productos que guardan una relación comercial cercana, debido a que los productos alimenticios como los solicitados, pueden ser puestos en el mercado de igual manera por parte de quien elabora y pone en el mercado los productos identificados por la marca registrada.

En este orden de ideas, se trata de productos son puestos a disposición del consumidor a través de los mismos canales de comercialización, por lo que al encontrar los signos objeto de confrontación en el mercado resultaría razonable para el consumidor medio concluir que,

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

quien se encarga de los servicios que distingue el signo solicitado, amplíe su esquema de negocio e incursione en la elaboración, preparación y venta de los productos registrados, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

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

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

La sociedad opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
 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 a través 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 10078280, Resolución 59115 del 7 de octubre de 2013, en el periodo comprendido entre noviembre de 2005 a mayo de 2012.
- Posteriormente, mediante 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 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.

Resolución N° 51549

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

- De igual manera, mediante las Resoluciones N° 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 N° 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.
- Por medio de la Resolución N°. 93267 del 30 de noviembre de 2015, dentro del expediente 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 15271879, se extendió la notoriedad del signo EL REY, hasta noviembre del año 2015, para distinguir “condimentos”.
- Por Resolución No. 10620 del 16 de febrero de 2018, dentro del expediente SD2017/0058693, se extendió la notoriedad del signo EL REY hasta septiembre de 2017, para distinguir “condimentos”.
- Mediante 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”.
- En Resolución N°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, en Resolución N° 45198 de 5 de agosto de 2020, confirmada por la Resolución N° 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, en Resolución N° 50893 de 29 de julio de 2022, proferida en el Expediente N° 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

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, emitida por esta Superintendencia, 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 una oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.3 del mismo acto administrativo, análisis desarrollado previamente en la presente resolución.

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
 EL MARQUÉS	 EL REY

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:

No obstante el carácter notorio de la marca EL REY, esta Dirección considera que entre los signos confrontados de una visión en conjunto no se genera riesgo de confusión, ya que el signo solicitado EL MARQUÉS no encuentra semejanzas ortográficas, fonéticas,



Ref. Expediente N° SD2025/0001951

visuales o conceptuales capaces de generar riesgo alguno con la marca notoria EL REY. En efecto, su estructura les dota de una extensión, pronunciación e impacto visual dispar, razón por la cual el consumidor está en la capacidad discernir entre ambas expresiones e imágenes y no se confundiría entre la marca notoria y la otra a la hora de adquirir los productos ofrecidos por una y otra marca, o que adquiriera un producto pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula.

Por otra parte, esta Dirección reitera que de permitirse el registro del signo EL MARQUÉS, la especial aptitud distintiva y los esfuerzos del titular de la marca notoria EL REY, no se verían injustamente afectados, ni perdería su significación y posición exclusiva en el mercado, toda vez que, la marca solicitada no atenta contra la integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta última, no se ve afectada por el uso de la primera.

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.

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 (concepto semejantes) 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

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

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.

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”*¹⁹.

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 la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

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

¹⁹ Proceso 09-IP-2009.

Ref. Expediente N° SD2025/0001951

ARTÍCULO 2: Declarar fundada la oposición interpuesta por parte del señor **Julian Humberto Marquez López**.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **EL MARQUÉS (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza²⁰, solicitada por parte del señor **Luis Eduardo Rodriguez Camargo**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Notificar al señor **Luis Eduardo Rodriguez Camargo**, solicitante del registro y a la sociedad **Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.**, y al señor **Julian Humberto Marquez López**, opositores, 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 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 30 de julio de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

²⁰ **30:** Almendras bañadas en chocolate; almendras cubiertas con chocolate; almendras recubiertas de chocolate; avellanas recubiertas de chocolate; barras de chocolate; barras de chocolate con leche; barras de turrón cubiertas de chocolate; barritas de aperitivo a base de chocolate; barritas de aperitivo de chocolate; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutas; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutos secos; barritas de aperitivo de chocolate que contienen frutos secos; barritas de aperitivo de chocolate que contienen nueces; barritas de aperitivo en los que predomina el chocolate; barritas de chocolate; barritas de chocolate con leche; barritas de turrón recubiertas de chocolate; barritas rellenas de chocolate; bizcocho de chocolate y nueces; bizcochos de chocolate y nueces; bizcochos de chocolate y nueces [brownies]; bombones de chocolate; bombones de chocolate de oblea; bretzels bañados en chocolate; bretzels cubiertos de chocolate; cabello de ángel de chocolate; caramelos de chocolate; caramelos recubiertos de chocolate; chocolate; chocolate agridulce; chocolate blanco; chocolate con leche; chocolate, confitería y galletas para regalo en canastas; chocolate, confitería y galletas para regalo en cestas; chocolate de leche; chocolate en polvo; chocolate negro; chocolate no edulcorado; chocolate para decorar árboles de navidad; chocolate relleno; chocolate semidulce; chocolate sin leche; chocolatería para decorar árboles de navidad; chocolates para licor; chocolates rellenos; coberturas de chocolate; confitería a base de chocolate; cremas de chocolate; cremas de chocolate para untar; decoraciones de chocolate; pasta de chocolate; pastas de chocolate; pastas de chocolate para untar, asimismo con frutos secos; pastas de chocolate para untar en el pan; pastas para untar a base de chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; productos de chocolate; productos de confitería de chocolate; salsas de chocolate; tabletas de chocolate; tabletas de chocolate con leche; trufas de chocolate.