

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 69182

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

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 21 de marzo de 2025, la sociedad **Chocolates Virrey S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **Chocolates Virrey (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063 del 7 de abril 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:

“El registro del signo distintivo de carácter mixto “CHOCOLATES VIRREY o VIRREY CHOCOLATE”, implicaría una transgresión de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, transcrito anteriormente.

En efecto, como ya lo he mencionado, además de las marcas “EL VIRREY”, “CHOCOLATE EL REY” y de la marca notoria “EL REY”, cuyo registro, vigencia y extensión temporal sucesiva constituyen el fundamento principal de esta oposición, debo señalar que RBF S.A.S. es titular, y FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. es licenciataria de un amplio portafolio de signos distintivos registrados por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) 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 expresión notoriamente conocida “EL REY”, razón de más para otorgar a sus titulares una especial protección frente a la pretensión de registro de signos que puedan afectar sus derechos.

(...)

Vale la pena mencionar al Despacho que, según la doctrina del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, no es necesario que el signo solicitado efectivamente cause confusión en el público consumidor, sino que basta con que se genere un riesgo de confundir, es decir, que exista la posibilidad de inducir a error a los consumidores sobre los productos de un empresario o el origen de los mismos. Como se verá más adelante, el elemento figurativo del signo “CHOCOLATES VIRREY o VIRREY CHOCOLATE” es igualmente confundible con la marca notoria EL REY por incluir dentro de su conjunto elementos conceptuales propios de dicho signo.

(...)

¹ 30: Almendras bañadas en chocolate; almendras cubiertas con chocolate; almendras recubiertas de chocolate; avellanas recubiertas de chocolate; barquillos [obleas] de bombones de chocolate; barquillos [obleas] de caramelo con chocolate; barras de chocolate; barras de chocolate con leche; 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 turrón recubiertas de chocolate; bebidas a base de chocolate; bebidas de chocolate.

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

En el presente caso, la solicitud de registro del signo “CHOCOLATES VIRREY o VIRREY CHOCOLATE”, genera un riesgo de confusión, pues resulta tener semejanzas insalvables frente a las marcas previamente registradas EL VIRREY, “CHOCOLATE EL REY” y EL REY, para la clase 30 internacional, tal y como a continuación se demostrará:

En primer lugar, el signo pretendido tiene una similitud de tipo ortográfico con la marca registrada “EL VIRREY” y con la marca prestigiosa y notoriamente reconocida EL REY, puesto que la reproduce totalmente dentro de su conjunto, tal y como se observa:

CHOCOLATES VIRREY
VIRREY CHOCOLATE
EL VIRREY
CHOCOLATE EL REY
EL REY

El signo solicitado reproduce la parte esencial y distintiva de las marcas “EL VIRREY” “CHOCOLATE EL REY” y EL REY.

(...)

Por lo anterior, es claro que si el consumidor medio ve un producto identificado con el signo “CHOCOLATES VIRREY o VIRREY CHOCOLATE”, pensará equívocamente que se trata de una nueva línea de servicios de la familia de marcas “EL REY”, CHOCOLATE EL REY / EL VIRREY.

Por otra parte, si se tiene en cuenta que el signo solicitado y las marcas registradas comparten el mismo elemento distintivo (la expresión “EL VIRREY”), 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 VIRREY / EL VIRREY / EL VIRREY / EL VIRREY
EL VIRREY / EL VIRREY / EL VIRREY / EL VIRREY

EL VIRREY / EL REY / EL VIRREY / EL REY
EL VIRREY / EL REY / EL VIRREY / EL REY

CHOCOLATES VIRREY / CHOCOLATE EL REY
CHOCOLATES VIRREY / CHOCOLATE EL REY

Como se pudo apreciar anteriormente, la pronunciación del signo pretendido necesariamente implicará la reproducción fonética de la marca registrada prioritariamente EL VIRREY, CHOCOLATE EL REY y de la marca notoria EL REY.

(...)

Las expresiones VIRREY y REY, hacen referencia a una persona que gobierna un territorio, que ejerce las prerrogativas de la monarquía, que es soberano, etc.

De acuerdo con lo anterior, siendo claro como quedó, que el significado de los signos es el mismo, se concluye que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente, en tanto, sus respectivas denominaciones, evocan exactamente el mismo concepto de monarquía.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

de las mismas.

Así las cosas, teniendo en cuenta que ambos signos hacen referencia a la palabra VIRREY / REY y que el elemento gráfico del signo solicitado no le otorga distintividad necesaria, dado que se trata de la reproducción de la expresión CHOCOLATES VIRREY o VIRREY CHOCOLATE (de la cual es principal "VIRREY" y "CHOCOLATE" o CHOCOLATES sería explicativa de los productos pretendidos a registro y por lo tanto inapropiable en exclusiva), es claro que en ambos casos se trata de una evidente alusión a la majestad que denota el concepto de monarquía, razón por la que los signos en cuestión no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial y en consecuencia, esa Dirección deberá proceder a negar la solicitud del signo "CHOCOLATES VIRREY o VIRREY CHOCOLATE".

Por todo lo anterior, es claro que la parte conceptual y denominativa de los signos enfrentados resulta ser muy sobresaliente y tanto el signo solicitado como las marcas de mi representada incluyen la misma expresión, lo cual hará que el consumidor al ver ambos signos, los confunda o los asocie como provenientes del mismo origen empresarial, generando para el solicitante un injusto beneficio sobre la actividad de FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., licenciataria de RBF S.A.S.

(...)

Con base en estos argumentos, se colige que el eventual registro del signo solicitado, por incluir como parte esencial y casi única del conjunto la expresión VIRREY y la marca notoriamente conocida "EL REY", expresión que es el corazón mismo de las marcas de mi representada, generaría un insalvable riesgo de confusión frente a los productos, servicios e incluso establecimiento de las sociedades titular y licenciataria de dichas marcas notorias, lo que conllevaría una inaceptable afectación del carácter referido, logrado por los enormes esfuerzos empresariales y económicos de la sociedad opositora. Siendo eso así, resulta indiscutible que los signos en conflicto son idénticos conceptualmente.

Así pues, debido a que los signos en conflicto son, lo reitero, ortográfica, fonética e ideológicamente semejantes a las marcas mixtas y nominativas "EL VIRREY", "CHOCOLATE EL REY" y "EL REY", es imposible que los mismos puedan coexistir pacíficamente, pues los consumidores medios enfrentarían un insalvable riesgo de confusión con las marcas notorias EL REY y la expresión "VIRREY CHOCOLATE", la cual necesariamente asociarían a los productos EL REY y a la empresa titular de los mismos, lo que generaría un inaceptable riesgo de confusión y/o de asociación que la autoridad nacional competente tiene el deber de impedir, en los términos de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

(...)

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 claro el vínculo existente entre los productos pretendidos con el signo solicitado y los que identifica la marca registrada EL REY, CHOCOLATE EL REY y EL VIRREY, dado que son idénticos, y por lo tanto sustituibles e intercambiables: chocolate, cacao, productos de pastelería y confitería de la Clase 30 internacional.

Se trata entonces de marcas confundibles, reivindicando productos conexos, con lo cual se cumplen los dos presupuestos establecidos por la normativa Andina para la irregistrabilidad de un registro marcario por confundibilidad en el mercado, que deberá llevar al Despacho a negar la solicitud del signo "CHOCOLATES VIRREY / VIRREY CHOCOLATE".

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

Por todo lo anterior, es claro que el signo “CHOCOLATES VIRREY / VIRREY CHOCOLATE” en la clase 30 internacional, es similarmente confundible con las marcas registradas “EL VIRREY”, “CHOCOLATE EL REY” y con la marca notoria EL REY, en términos ortográficos, fonéticos e ideológicos. Esta similitud de los signos genera como corolario un riesgo de confusión inaceptable según las disposiciones de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Chocolates Virrey S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“El signo CHOCOLATES VIRREY cuenta con elementos gráficos decorativos (hojas y mazorcas de cacao, colores marrón y dorado), tipografía elegante, disposición circular y una clara evocación al origen del cacao colombiano. Estos elementos lo hacen única y fácilmente diferenciable del signo “EL REY”, cuya estética está basada en un personaje humano en escudo rojo y tipografía fuerte.

El signo CHOCOLATES VIRREY incorpora un conjunto gráfico, semántico y fonético homogéneo que, al evaluarse de manera integral, lo distingue claramente de EL REY.

1. Impresión global del signo

• En marcas mixtas, la percepción del consumidor es del todo y no de fragmentos aislados (cfr. Resol. 23997/2019, párr. 3.2: “La impresión global prevalece sobre la segmentación de elementos”).

2. Elementos diferenciadores • Del análisis comparativo de los signos se desprende que CHOCOLATES VIRREY presenta elementos diferenciadores suficientes desde el punto de vista gráfico, tipográfico, cromático y compositivo, conforme a los criterios establecidos por la jurisprudencia marcaria y reiterados por la SIC. En particular, la divergencia en el estilo tipográfico (serif estilizada vs. sans serif monolítica), la paleta de color (tonos tierra asociados al cacao vs. rojo institucional), la forma (composición circular con ornamentación vegetal vs. escudo heráldico) y el enfoque visual (elementos naturales vs. figura humana), constituyen factores que, evaluados de manera integral, permiten la plena individualización del signo solicitado respecto del signo opositor.

En virtud del principio de impresión global del consumidor —aplicado en resoluciones como la No. 74115 de 2022 y la No. 26641 de 2024— se concluye que no existe similitud susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el mercado.

3. Comparación conceptual

• “Rey” vs. “Virrey”: El término “virrey” designa al representante o delegado del rey, conceptualmente distinto de la figura suprema (cfr. Proc. 403-IP-2015: “La coexistencia solo se prohíbe cuando la semejanza anula las diferencias”).

• Coexistencia de signos con raíz común: La SIC ha admitido registros que comparten un vocablo si incluyen un elemento distintivo adicional perceptible (cfr. Res. 74115/2022, MIRABEL MADRIGAL vs. MADRIGAL; y Res. 26641/2024, MONAGUILLO vs. MST MONASTERY).

(...)

Aunque CHOCOLATES VIRREY y los signos de la opositora figuran en la clase 30, la simple coincidencia clasificatoria no basta para presumir riesgo de confusión. Al evaluar la conexión competitiva, deben considerarse criterios económicos y comerciales reales (cfr. Proc. 65-IP-2013, párr. 2: “Se analizarán canales de venta, público objetivo e intercambiabilidad de productos”).

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

1. Público objetivo y posicionamiento

- *El Rey (condimentos, especias) se dirige al consumidor masivo, con amplia distribución en supermercados tradicionales.*
- *Chocolates Virrey es un producto gourmet, artesanal, sin azúcar y con ingredientes diferenciadores (uchuva, sal marina), comercializado en canales digitales y tiendas especializadas.*

2. Canales de comercialización

- *El Rey: venta masiva en hipermercados y tiendas de abarrotes.*
- *Chocolates Virrey: presencia en e-commerce (Rappi, Mercado Libre), tiendas gourmet y plataforma propia; no compete directamente en góndolas de especias (cfr. Res. 32014/2024, párr. 3: “Chocolate premium vs. embutidos en góndolas separadas”).*

3. Intercambiabilidad efectiva

- *Los consumidores no consideran intercambiables un condimento (“mostaza”, “salsa”) con un chocolate “bean to bar”.*
- *En antecedentes como Res. 26641/2024 (MONAGUILLO vs. MST MONASTERY), la SIC señaló que la coincidencia de clase no predetermina sustituibilidad si los productos satisfacen necesidades distintas (párr. 4).*

4. Registros en clases no conexas

- *Uno de los registros invocados por el opositor bajo la marca EL VIRREY corresponde a la clase 29 (carnes, compotas, grasas), ajena al mercado chocolatero. La protección marcaria, salvo para marcas notorias con notoriedad demostrada por clase, no se extiende automáticamente a clases no conexas (cfr. Decisión 486, art. 136 h y Proc. 92-IP-2015).*

5. Doctrina de coexistencia en la misma clase

- *Res. 74115/2022 (MIRABEL MADRIGAL vs. MADRIGAL, cl. 25) y Res. 3061/2016 (NURIA CARULLA vs. CARULLA, cl. 14 y 35) autorizaron coexistencia de signos con raíz común en la misma clase cuando un elemento adicional dotaba a cada signo de identidad propia (cfr. 74115/2022, párr. 4; 3061/2016, párr. 6).*

Conclusión:

La evaluación integral de canales, públicos e intercambiabilidad evidencia que no existe conexidad competitiva entre CHOCOLATES VIRREY y los productos de El Rey, pese a compartir la misma clase. Por tanto, no procede extensión de derechos ni impedimento de registro con base en la clase de Niza.”

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

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 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.

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. (...).

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° SD2025/0025535

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 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

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

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

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

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

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

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:

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

Resolución N° 69182

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

“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 .

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

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 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).

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

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

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

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

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

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

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

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

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.

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° SD2025/0025535

aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Acervo probatorio.

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad solicitante **Chocolates Virrey S.A.S.:**

- Certificado de existencia y representación legal
- Diseño gráfico del empaque de CHOCOLATES VIRREY.
- Fotografías de productos empacados y etiquetados
- Perfil activo en Instagram @chocolatesvirrey
- Perfil activo en TikTok @chocolatesvirrey
- Perfil activo en Facebook @chocolatesvirrey
- Perfil activo en LinkedIn @chocolatesvirrey
- Captura del sitio web oficial
- Certificado INVIMA
- Certificado códigos GS1 para SKU de la marca
- Tienda Chocolates Virrey Rappi
- Producto Chocolates Virrey MercadoLibre

a) Pruebas rechazadas:

El material probatorio aportado por la sociedad solicitante pretende demostrar el uso de la marca solicitada 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:

- 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 la marca en el mercado y su correspondiente divulgación en el

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

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 de la sociedad 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 la sociedad solicitante trajo a colación acerca del supuesto uso dado a los signos comparados en el mercado (y las actividades de sus titulares soportadas en las imágenes aportadas en el escrito de 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 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	CHOCOLATE EL REY	RBF S.A.S	SD2019/0010936	11	30	Marca	28/09/2029	Registrada
Mixta	CHOCOLATE EL REY	RBF S.A.S	05076422	8	30	Marca	27/02/2029	Registrada
Nominativa	EL VIRREY	RBF S.A.S	13162904	10	29	Marca	27/11/2025	Registrada
Nominativa	EL VIRREY	RBF S.A.S	13162912	10	30	Marca	30/11/2025	Registrada
Nominativa	EL VIRREY	RBF S.A.S	SD2020/0082290	11	29, 30, 31, 32, 35	Marca	28/04/2031	Registrada
Mixta	EL VIRREY	RBF S.A.S	00015688	7	29	Marca	11/12/2030	Registrada
Mixta	EL VIRREY	RBF S.A.S	9235456930	7	30	Marca	24/06/2033	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	SD2020/0075031	11	43	Marca	11/03/2031	Registrada

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
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	SD2017/0104830	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	SD2017/0104875	11	35	Marca	06/10/2028	Registrada
Mixta	"EL REY"	RBF S.A.S	SD2017/0103527	11	35	Marca	06/10/2028	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	97059993	7	30	Marca	22/11/2031	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	03016790	8	30	Marca	06/08/2027	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:

“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”¹⁴.

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.

Los signos a comparar son los siguientes:

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.



Ref. Expediente N° SD2025/0025535

Signo solicitado	Signos opositores
 Chocolates Virrey	 CHOCOLATE EL REY / CHOCOLATE EL REY / EL VIRREY / EL VIRREY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY EL VIRREY / EL VIRREY / EL VIRREY (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 (...)”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

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.



Ref. Expediente N° SD2025/0025535

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:

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:¹⁷

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

"La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

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".

¹⁷ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*¹⁸

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁹ 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."*²⁰

Análisis comparativo

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 "**CHOCOLATES**

¹⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁹ "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".

²⁰ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

30: Almendras bañadas en chocolate; almendras cubiertas con chocolate; almendras recubiertas de chocolate; avellanas recubiertas de chocolate; barquillos [obleas] de bombones de chocolate; barquillos [obleas] de caramelo con chocolate; barras de chocolate; barras de chocolate con leche; 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 turrón recubiertas de chocolate; bebidas a base de chocolate; bebidas de chocolate.

Los signos registrados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
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. 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

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

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 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

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

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 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

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

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).

- | | |
|----------------|---|
| 13162904 | 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; aceites y grasas comestibles. |
| SD2017/0104791 | 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. |
| 00015688 | 29: Arequipe. Según la limitación de resolución de cancelación parcial No 13945 del 28/02/2014.. |
| 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. |
| 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. |
| 9235456930 | 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvo para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. |
| 13162912 | 30: Café, salsas de café, hojuelas de arroz, hojuelas de avena, hojuelas de maíz, mezclas de cereales. |
| SD2019/0010936 | 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. |

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

- 05076422 **30:** Café, te, 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.
- 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.
- SD2020/0082290 **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..
31: Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta..
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..
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;

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

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 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

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

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 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.

SD2017/0103527 **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

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

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 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

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

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 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.

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 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;

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

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 productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Conexión competitiva con oposición entre productos de la Clase 30 Internacional.

Razonabilidad: 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.

En sustento de lo anterior, es preciso recalcar que tanto el signo solicitado como las marcas previamente registradas tienen como objeto identificar productos afines en razón a su naturaleza y destinación. En efecto, en primer lugar, resulta pertinente mencionar que productos como ***“Almendras bañadas en chocolate; almendras cubiertas con chocolate; almendras recubiertas de chocolate; avellanas recubiertas de chocolate; barquillos [obleas] de bombones de chocolate; barquillos [obleas] de caramelo con chocolate; barras de chocolate; barras de chocolate con leche; 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 turrón recubiertas de chocolate; bebidas a base de chocolate; bebidas de chocolate”*** y ***“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvo para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”*** son artículos propios de la canasta familiar, es decir,

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

productos alimenticios usados en entornos similares y por el mismo tipo de consumidores y que a su vez son ofrecidos en los mismos canales de comercialización, por lo que los usuarios pueden acceder a ellos dentro de un mismo establecimiento de comercio como pueden ser supermercados o tiendas.

Por lo anterior, el consumidor, considerando la realidad del mercado, puede asumir razonablemente que los productos identificados por los signos confrontados provienen del mismo empresario, al tener una naturaleza similar.

Finalmente, dada la similitud de los signos y el elemento coincidente entre los signos, resulta pertinente tener en cuenta lo estipulado por la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

“cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475)²¹.”

En virtud de lo anterior, al aplicar la mencionada teoría, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, lo cual no se da en el caso en comento.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger.

Conexión competitiva de oficio entre los productos de la Clase 30 Internacional solicitados y los productos y servicios de las Clases 29, 35 y 43 Internacional.

Razonabilidad: No resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico, como lo es el de productos alimenticios, busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de servicios del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de productos ahora incursione en otros servicios afines. Al darse tal 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; barquillos [obleas] de bombones de chocolate; barquillos [obleas] de caramelo con chocolate; barras de chocolate; barras de chocolate con leche; 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**

²¹TJCA, PROCESO N° 135-IP-2004.

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

de chocolate; barritas de turrón recubiertas de chocolate; bebidas a base de chocolate; bebidas de chocolate”, mientras que los signos previos identifican los siguientes productos y servicios **“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; aceites y grasas comestibles / comercialización de productos y servicios alimenticios / Servicios de restauración (Alimentación)”**.

De acuerdo con la cobertura descrita, se trata de productos y servicios que guardan una relación comercial cercana, debido a que comparten la misma finalidad (productos alimenticios, venta y preparación de los mismos), en la medida que el público consumidor mediante los servicios de comercialización y restauración podrá adquirir productos como **Almendras bañadas en chocolate; almendras cubiertas con chocolate; almendras recubiertas de chocolate; avellanas recubiertas de chocolate; barquillos [obleas] de bombones de chocolate; barquillos [obleas] de caramelo con chocolate; barras de chocolate; barras de chocolate con leche; 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 turrón recubiertas de chocolate; bebidas a base de chocolate; bebidas de chocolate**, por lo que de tal manera es posible que en ambos casos acceder a uno u otro a través de los mismos canales de comercialización.

En este orden de ideas, se trata de productos y servicios 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, quien se encarga de los productos alimenticios que distingue el signo solicitado, amplíe su esquema de negocio e incursione en los servicios de restauración, 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:

Resolución N° **69182**

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

- 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.
- 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”.

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

- 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.
- 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.
- Finalmente, mediante la Resolución No. 68505 del 8 de septiembre de 2025, proferida en el Expediente No. SD2024/0009864, 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 marzo de 2022 hasta marzo de 2024.

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0025535

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 Chocolates Virrey	 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:

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 productos que ofrece el signo solicitado pensando que está adquiriendo los productos que ofrece la marca notoria dentro del sector pertinente²².

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 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

²² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 508-IP-2018.



Ref. Expediente N° SD2025/0025535

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” (negrillas 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 **CHOCOLATES VIRREY** consiste en una marca compuesta que reproduce el término **REY** que hace parte de la marca notoria, diferenciándose exclusivamente en la inclusión de expresiones secundarias que no le otorgan 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 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 productos 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 30 Internacional específicamente está ligado de igual forma a productos alimenticios “**Almendras bañadas en chocolate; almendras cubiertas con chocolate; almendras recubiertas de chocolate; avellanas recubiertas de chocolate; barquillos [obleas] de bombones de chocolate; barquillos [obleas] de caramelo con chocolate; barras de chocolate; barras de chocolate con leche; 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 turrón recubiertas de chocolate; bebidas a base de chocolate; bebidas de chocolate**”.

Por lo que el consumidor podría erróneamente adquirir un producto del signo solicitado creyendo que corresponden a aquellos productos que ofrece la marca notoria, incrementando el riesgo de confusión, que 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).

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° SD2025/0025535

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 (elementos nominativos 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 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 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° SD2025/0025535

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”*²³.

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 Especias y Productos El Rey S.A.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **Chocolates Virrey (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza²⁴, solicitada por parte de la sociedad **Chocolates Virrey S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **Chocolates Virrey S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **Fábrica de Especias 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 9 de septiembre de 2025

²³ Proceso 09-IP-2009.

²⁴ **30:** Almendras bañadas en chocolate; almendras cubiertas con chocolate; almendras recubiertas de chocolate; avellanas recubiertas de chocolate; barquillos [obleas] de bombones de chocolate; barquillos [obleas] de caramelo con chocolate; barras de chocolate; barras de chocolate con leche; 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 turrón recubiertas de chocolate; bebidas a base de chocolate; bebidas de chocolate.

Ref. Expediente N° SD2025/0025535



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS