

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 71370

Ref. Expediente N° SD2025/0014322

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 20 de febrero de 2025, el señor **Juan Manuel Duque Anturi**, solicitó el registro de la Marca **JM DUQUE (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066 del 8 de mayo de 2025, la sociedad **Fábrica de Especies y Productos El Rey S.A.**, presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“Manifiesto, en primer lugar, que por virtud del “Contrato de Licencia de Uso de Marcas” suscrito entre mi representada y la sociedad RBF S.A.S., cuyo texto obra en los archivos de esa Dirección, aquella está legitimada para oponerse a solicitudes de registro de marcas de terceros que, como “JM DUQUE” puedan afectar los derechos derivados de las marcas registradas por ésta y, especialmente, para el caso que nos ocupa, de la marca notoriamente conocida “EL REY”.

En efecto, en la cláusula décima del contrato referido, se señala expresamente que la opositora, FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., como licenciataria de las marcas “EL REY”, “(...) saldrá a la protección de los Derechos Licenciados y estará legitimada, de conformidad con las disposiciones sobre la materia, para demandar y oponerse en cualquier proceso administrativo, civil, contencioso administrativo y en general de cualquier tipo, requerido para la defensa y protección de los Derechos Licenciados, sin perjuicio de las acciones que directamente o en conjunto LA LICENCIANTE decida iniciar con LA LICENCIATARIA”

(...)

Como ya se ha mencionado, y como expondré más adelante, la marca “EL REY”, es una marca declarada NOTORIA en Colombia por esta Superintendencia. Adicionalmente, es profusamente conocida en el mercado nacional y la que ocupa un lugar destacado en términos del conocimiento total de marca, particularmente en la industria gastronómica, todo lo cual hace que el signo solicitado en este expediente sea irregistrable por estar incurso en las causales del artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

La causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) de la mencionada norma, dispone negar el registro de signos:

(i) Que sean una reproducción exacta o al menos semejante a una marca previamente registrada que impida la diferenciación entre éstas, como ocurre en este caso con la marca “JM DUQUE” y “EL REY”, por virtud de las ostensibles

¹ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Ref. Expediente N° SD2025/0014322

coincidencias ideológicas y conceptuales entre ellas.

(ii) Que haya identidad o semejanza entre los productos y/o servicios que la marca registrada y el signo solicitado identifican que en este caso es directa y evidente por pretenderse el registro en la clase 25, clasificación en la que mi representada tiene derechos prioritarios y primigenios.

(iii) Que esta identidad o semejanza entre los signos sea de tal magnitud que genere un riesgo de confusión y/o asociación entre el público consumidor, como sin duda se configura en este caso, en tanto la convergencia de ideas y conceptos de los signos generan para el público consumidor, que la marca pretendida es una más de las integrantes del amplio y variado portafolio derivado de la marca notoria “EL REY”.

(...)

Las referidas causales operan para el caso de la referencia en la medida en que el signo que se pretende registrar en este expediente, “JM DUQUE”, supone una reproducción de los conceptos e ideas asociados, inherentes e inescindibles a la marca notoriamente conocida “EL REY”. Por esta razón es evidente que el signo pretendido no es suficientemente distintivo y, en consecuencia, es susceptible de generar riesgo de confusión, asociación y/o de dilución de fuerza distintiva, dadas sus evidentes semejanzas conceptuales con la marca notoria “EL REY” y sus signos derivados.

(...)

En el caso concreto, la similitud que presenta el signo solicitado a registro con la marca prestigiosa y notoriamente reconocida “EL REY”, es de tipo ideológico, puesto que ambos signos evocan ideas similares, derivadas de su parecido conceptual.

La expresión “DUQUE” no es otra cosa que un título nobiliario que evoca la misma ideología de la marca notoria “EL REY”, al aludir directamente a una persona soberana, con honor y dignidad, sólo que para los monarcas europeos. Por esta razón, presentado el signo al público consumidor podrá inferir, razonablemente que mi mandante ha ampliado su gama de signos e introducido uno nuevo con el que tiene afinidad de tipo ideológico.

Esta palabra, como REY, es un vocablo con gran reconocimiento como asociado a los sistemas monárquicos donde quienes gobiernan y ejercen la potestad real es EL REY. Así las cosas, la expresión DUQUE hace referencia a las mismas ideas y conceptos que las marcas de licenciadas en favor de mi representada.

Dicho lo anterior, no queda duda que la expresión JM DUQUE evoca conceptos similares y asociados a la idea de excelencia y superioridad, inherentes a las marcas “EL REY”

(...)

En tanto, como quedó claro las expresiones REY DUQUE están estrechamente relacionadas y denotan la misma ideología, la confusión conceptual entre los signos sería total, pues el consumidor se vería enfrentado, con dos signos que evocan la misma idea de “nobleza, realeza, monarquía, elevación, sublimidad, o excelencia hacia los miembros de la monarquía”, y demás conceptos que hacen parte íntima de la marca notoriamente conocida EL REY.

Dicha percepción de relación se intensifica cuando, como en el presente caso, los productos que reivindican los signos enfrentados tienen una estrecha relación de conexidad, como se explicará más adelante.

Ref. Expediente N° SD2025/0014322

Así las cosas, al ser similarmente confundible con las marcas de mi representada desde el punto de vista ideológico, el signo JM DUQUE, reitero, deberá ser negado a registro, así como ha hecho en el pasado la Oficina Nacional en casos afines al que nos ocupa.

(...)

Pues bien, como es evidente, el signo pretendido a registro "JM DUQUE", reproduce los conceptos e ideas de la marca notoria, por virtud de la utilización de la palabra afín a los conceptos dimanados de REY, esto es, DUQUE es conocida en el mercado como expresión derivada de las marcas "EL REY" y es tratada por los consumidores como una palabra perteneciente al mismo grupo gramatical y sinónima a las ideas que ambas expresiones evocan, como se ha dicho.

Esta reproducción, sin duda, es susceptible de generar riesgo de confusión, asociación y de dilución de la altísima capacidad distintiva del signo notorio entre los consumidores, quienes podrían pensar que el signo solicitado comienza a hacer parte de la familia de marcas "EL REY", precisamente por la similitud ideológica de los signos cotejados. En definitiva, el signo pretendido se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

(...)

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 pretendidos con el signo solicitado y los que identifica la marca EL REY, dado que son idénticos, y por lo tanto sustituibles e intercambiables, pues en ambos casos se incluye prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, de la Clase 25 internacional.

En esa medida, no existe duda que entre los productos solicitados y los de las marcas registradas existe conexidad identidad, razón suficiente para negar el signo "JM DUQUE" en la Clase 25 solicitada a registro.

Lo anterior permite fundamentar de suyo, la negación de la solicitud de registro que nos ocupa, pues la conexidad competitiva existente entre los productos y servicios ofrecidos y la similitud de tipo conceptual que se genera entre los signos genera como consecuencia un riesgo de confusión y/o de asociación inaceptable según la disposición de los literales literal a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000."

Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor **Juan Manuel Duque Anturi**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"En primer lugar, se expone a continuación el análisis jurídico, técnico y comparativo que demuestra la inexistencia de riesgo de confusión o asociación, en los términos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a) y la jurisprudencia vigente.

ORTOGRÁFICAS

JM DUQUE (mixta): Iniciales 'JM' + palabra 'DUQUE'. 9 caracteres, dos palabras.

EL REY (notoria): Artículo 'EL' + palabra 'REY'. 5 caracteres, dos palabras. Diferencias: No comparten letras, estructura ni secuencia silábica.

FONÉTICAS

JM DUQUE (mixta): Pronunciación segmentada: 'Jota-Em Duque'. Sonidos fuertes iniciales J y D.

Ref. Expediente N° SD2025/0014322

EL REY (notoria): Pronunciación breve: 'El Rey'. Sonidos suaves y vibrantes L y R. Diferencias: Ritmo, acentuación y duración completamente distintos.

CONCEPTUALES

JM DUQUE (mixta): 'DUQUE' es título nobiliario inferior al rey; 'JM' son iniciales personales.

EL REY (notoria): 'REY' es la máxima autoridad monárquica, universalizada por 'EL'. Diferencias: Significados distintos; no existe evocación idéntica.

GRÁFICAS

JM DUQUE (mixta): Marca mixta con tipografía y elementos propios.

EL REY (notoria): Marca mixta con logotipo y estilo consolidado. Diferencias: Diseño, tipografía y composición diferentes.

PRODUCTOS/SERVICIOS

JM DUQUE (mixta): Prendas de vestir, calzado, sombrerería.

EL REY (notoria): Especies y condimentos (inexistencia de asociación o confusión en razón al mercado).

(...)

En el presente caso, la comparación de los signos JM DUQUE y EL REY evidencia diferencias sustanciales en todos los criterios mencionados, lo que descarta la existencia de un riesgo real de confusión directa, indirecta o de asociación.

El análisis integral demuestra que JM DUQUE y EL REY presentan divergencias ortográficas, fonéticas, conceptuales y gráficas suficientes para permitir su coexistencia pacífica en el mercado. La diferencia en los productos y la distinta evocación conceptual refuerzan la ausencia de riesgo. Por lo anterior, hasta aquí logramos demostrar que no existe ninguna razón para que sea negada la marca solicitada.

(...)

De esto podemos deducir, que los argumentos del opositor para que se niegue la marca solicitada JM DUQUE, van totalmente en contravía de lo que ya planteo la norma. Viendo el segmento del fallo anterior, se puede observar que la Entidad es muy objetiva al momento de tomar las decisiones finales en cuanto a una marca y analizan en un todo el conjunto marcario que se pretende distinguir para poder dar un resultado acertado.

Ahora bien, en el marco de la interpretación del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se reconoce que no pueden registrarse como marcas aquellos signos que consistan exclusivamente en denominaciones genéricas, descriptivas o de uso común, salvo que estén acompañados de otros elementos distintivos que les confieran suficiente capacidad diferenciadora.

Tanto DUQUE como REY son vocablos de uso frecuente en el idioma español, ampliamente difundidos en la cultura popular, la historia y el comercio, particularmente en sectores como la moda, gastronomía, hotelería y entretenimiento. DUQUE designa un título nobiliario de jerarquía, inferior únicamente a príncipe o rey, y es utilizado por múltiples actores económicos sin exclusividad en el mercado. REY se emplea como sinónimo de supremacía, liderazgo o distinción, siendo habitual su

Ref. Expediente N° SD2025/0014322

inclusión en nombres de negocios y marcas.

La coexistencia pacífica de estos términos en múltiples registros y actividades demuestra que no son monopolizables en forma exclusiva por un solo titular cuando se presentan como palabras aisladas.

Asimismo, en el caso que nos ocupa el término DUQUE en la marca solicitada corresponde al apellido del titular de la solicitud, por lo que adquiere carácter nominativo y personal. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 127-IP-2013, entre otros) ha establecido que los apellidos son registrables como marcas cuando se combinan con otros elementos distintivos que evitan la confusión con signos preexistentes.

En el presente caso, DUQUE se encuentra precedido de las iniciales JM que hacen referencia a las iniciales de JUAN MANUEL que corresponden a los nombres del titular de la marca solicitada y acompañado de un diseño mixto distintivo, lo que le otorga una configuración marcaria particular y diferenciada frente a la denominación EL REY.

Por lo anterior:

- 1. Los términos DUQUE y REY son de uso común y han sido adoptados por múltiples actores en distintos sectores económicos sin generar exclusividad absoluta.*
- 2. La presencia del apellido DUQUE en la marca solicitada responde a un derecho legítimo del titular de utilizar su propio nombre en el comercio.*
- 3. La adición de las iniciales 'JM' y elementos gráficos en la marca solicitada refuerza la diferenciación, eliminando cualquier riesgo de confusión*

(...)

Las diferencias gramaticales, fonéticas, conceptuales y de mercado entre los signos comparados, así como la naturaleza genérica del término “DUQUE”, permiten concluir que NO existe riesgo de confusión directa ni indirecta, ni posibilidad de asociación indebida entre las marcas.

Por lo tanto, nos acogemos a esta norma en todos sus preceptos y rogamos a la Entidad realizar un buen análisis de la solicitud, la cual cumple con todo lo establecido por la ley

(...)

- La marca solicitada JM DUQUE se destina a prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería (Clase 25 de Niza).*
- La marca registrada EL REY —en este caso particular del registro invocado— identifica especias y condimentos alimenticios (Clase 30 de Niza).*

Estos productos son de naturaleza completamente distinta, pertenecen a sectores económicos diferenciados, no comparten canales de comercialización ni están dirigidos al mismo público objetivo.”

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

Ref. Expediente N° SD2025/0014322

administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de 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° SD2025/0014322

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° SD2025/0014322

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° 71370

Ref. Expediente N° SD2025/0014322

“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° SD2025/0014322

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° SD2025/0014322

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 aprovecharse del

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° SD2025/0014322

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	"EL REY"	RBF S.A.S	SD2017/0104791	11	29	Marca	14/06/2028	Registrada
Mixta	"EL REY"	RBF S.A.S	SD2017/0104830	11	30	Marca	14/06/2028	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	SD2022/0083655	11	5, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 43	Marca	01/03/2033	Registrada
Mixta	"EL REY"	RBF S.A.S	SD2017/0103524	11	30	Marca	10/01/2029	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	SD2019/0010943	11	18	Marca	27/09/2029	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	SD2020/0102720	11	25	Marca	27/12/2031	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	97059993	7	30	Marca	22/11/2031	Registrada

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



Ref. Expediente N° SD2025/0014322

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:

Signo solicitado	Signos opositores
 JM DUQUE	 EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

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*

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

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° SD2025/0014322

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.

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.**"¹⁶*

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 "**JM DUQUE**" en caracteres especiales y acompañado de la figura de dos coronas. De otro lado, las marcas opositoras son de naturaleza mixta, compuestas principalmente por las expresiones "**EL REY**" en caracteres especiales e ilustradas cada una dentro de un diseño particular.

¹⁶ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Resolución N° 71370

Ref. Expediente N° SD2025/0014322

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

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

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

Por otra parte, esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza al coincidir en el uso de la forma de una “CORONA”, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Debemos precisar que la forma de una “CORONA” corresponde a un elemento comúnmente utilizado en la identificación de productos de la Clase 25 Internacional, al formar parte de diversos registros marcarios, lo cual implica que no existen derechos de exclusividad sobre su uso, como se puede observar en los registros marcarios que se citan a continuación:

Tipo	Signo	Etiqueta	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	UNIKLEDER		ANGELA MARIA CARDENAS CAUCAYO	SD2022/0086813	11	25	Marca	Registrada
Mixta	PERFECT BOUTIQUE MAYORISTA		Diana Carolina Castellanos Benítez	SD2021/0072701	11	25	Marca	Registrada
Mixta	Dennis Luna		Dennis Yulieth Zuñiga Alba	SD2020/0079067	11	14, 25	Marca	Registrada
Mixta	FLOWI		MARIA AMANDA GIRALDO HERNANDEZ	SD2024/0025442	12	25, 35	Marca	Registrada
Mixta	OTTARUM		DEISY PATRICIA CASTRO RODRIGUEZ	SD2017/0047487	11	25	Marca	Registrada



Ref. Expediente N° SD2025/0014322

Tipo	Signo	Etiqueta	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	AGUA BENDITA		AGUA BENDITA S.A.S.	07218445	8	25	Marca	Registrada
Mixta	Joyfull		Nataly Beleño	SD2020/0079508	11	25	Marca	Registrada
Mixta	AGUA BENDITA		AGUA BENDITA S.A.S.	SD2020/0060445	11	25	Marca	Registrada
Mixta	URBRAND JEANS BY TMJ		TOP M JEANS 1 S.A.S	SD2018/0012177	11	25	Marca	Registrada

El Tribunal de Justicia de la CAN ha manifestado que *“una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”*¹⁷.

Por consiguiente, debemos atender a los elementos adicionales que presentan las marcas objeto de confrontación a efectos de determinar si los signos cotejados son susceptibles de generar riesgo de confusión.

Es así, como observamos que el signo solicitado a registro se encuentra conformado por un diseño gráfico distintivo que contiene los términos: **NATURQUINUA PCyN**, el segundo de los cuales se caracteriza por la inclusión de dos coronas estilo caricaturezco, tipografía especial y reivindicación de colores que transmiten un impacto visual distintivo y de fácil diferenciación frente a los signos opositores, los cuales también contienen otros términos y composición gráfica.

En consecuencia, mas allá de la coincidencia en el uso de una expresión de uso común, no existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión entre los signos cotejados, dado que cada uno de ellos, analizados en su conjunto, presentan elementos gramaticales, fonéticos y visuales, lo suficientemente distintivos entre sí.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Análisis de la causal de irreregistrabilidad 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:

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial, Proceso N° 31-IP-2003.



Ref. Expediente N° SD2025/0014322

Signo	Titular	Cobertura
 EL REY	RBF S.A.S.	Condimentos, productos de la Clase 30 Internacional de Niza.

Pronunciamientos previos

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

- En primer lugar, esta Superintendencia a través de la Resolución No. 43974 de 31 de agosto de 2009, reconoció dentro del Expediente No. 05-116265, la notoriedad de la marca EL REY para condimentos, en el periodo comprendido entre los años 2002 a 2005.
- De igual forma, fue reconocida la continuidad de la notoriedad de la marca EL REY para condimentos dentro del expediente 10078280, Resolución 59115 del 7 de octubre de 2013, en el periodo comprendido entre noviembre de 2005 a mayo de 2012.
- Posteriormente, mediante Resolución No. 67612 de 06 de noviembre de 2012, esta Superintendencia, dentro del Expediente No. 11-153216 extendió la notoriedad de la marca EL REY para condimentos, en el periodo comprendido entre junio de 2010 a octubre de 2011.
- Adicionalmente, mediante Resolución No. 67108 de 31 octubre de 2012, esta Superintendencia, dentro del Expediente No. 12-056610 extendió la notoriedad de la marca EL REY para condimentos, en el periodo comprendido entre junio de 2010 a marzo de 2012.
- Ahora bien, mediante la Resolución No. 36026 de 30 de mayo del 2014. Esta Superintendencia, dentro del Expediente No. 13-271747 extendió la notoriedad de la marca EL REY, en el periodo comprendido entre marzo de 2010 a octubre del 2013.
- 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.

Resolución N° 71370

Ref. Expediente N° SD2025/0014322

- Mediante la Resolución N° 51488 del 24 de agosto de 2015, dentro del Expediente No. 14-254800 se extendió la notoriedad de la marca EL REY, hasta abril de 2015, para identificar “condimentos”, productos de la clase 30 internacional.
- Por medio de la Resolución N°. 93267 del 30 de noviembre de 2015, dentro del expediente 14272680, se reconoció la notoriedad del signo EL REY, para el periodo comprendido entre el año 2014 al mes de abril del año 2015, para distinguir “condimentos y especias”.
- A través de la Resolución No. 60016 del 22 de julio de 2016, dentro del expediente 15271879, se extendió la notoriedad del signo EL REY, hasta noviembre del año 2015, para distinguir “condimentos”.
- Por Resolución No. 10620 del 16 de febrero de 2018, dentro del expediente SD2017/0058693, se extendió la notoriedad del signo EL REY hasta septiembre de 2017, para distinguir “condimentos”.
- Mediante Resolución No. 10596 del 29 de abril de 2019, dentro del expediente No. SD2018/0067230, se extendió la notoriedad del signo EL REY hasta agosto de 2018, para distinguir “condimentos”.
- En Resolución N°143 de 7 de enero 2020, Expediente No. SD2018/0086996, se extendió la notoriedad del signo EL REY, por el período comprendido entre septiembre de 2017 hasta agosto de 2018, para distinguir “condimentos”.
- Aunado a lo anterior, en Resolución N° 45198 de 5 de agosto de 2020, confirmada por la Resolución N° 76478 de 26 de noviembre de 2020, Expediente No. SD2019/0077417, se extendió la notoriedad del signo EL REY, por el período comprendido entre agosto de 2018 a noviembre de 2019, para distinguir “condimentos”.
- Por otra parte, en Resolución N° 50893 de 29 de julio de 2022, proferida en el Expediente N° SD2022/0004068, se extendió la notoriedad del signo EL REY (Mixto) para identificar condimentos, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre noviembre de 2019 hasta febrero de 2021.
- 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0014322

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

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

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

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 JM DUQUE	 EL REY

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

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

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional y el grado de recordación del signo fundamento del presente trámite, el mismo es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor lato.

Riesgo de confusión:

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



Ref. Expediente N° SD2025/0014322

que el signo solicitado JM DUQUE no encuentra semejanzas ortográficas, fonéticas, visuales o conceptuales capaces de generar riesgo alguno con la marca notoria EL REY.

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

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

Explotación de la Reputación.

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

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

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

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

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

En efecto, esta Dirección no puede proteger el signo notorio a través de la aplicación de este riesgo sustentada única y exclusivamente en las semejanzas (concepto y elementos gráficos 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

Ref. Expediente N° SD2025/0014322

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

Pérdida de Valor Publicitario o de Fuerza Distintiva.

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

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

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

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”*¹⁸.

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

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la (s) causal (es) de irreregistrabilidad establecida (s) en el (los) artículo (s) XXX literal (es) X) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

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

¹⁸ Proceso 09-IP-2009.

Ref. Expediente N° SD2025/0014322

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **JM DUQUE (Mixta)**.



Reivindicación de colores:

Dorado

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Juan Manuel Duque Anturi
Carrera 8 # 13 - 100
Cali Valle del Cauca
Colombia

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: Notificar al señor **Juan Manuel Duque Anturi**, 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 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 16 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS