

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 85610

Ref. Expediente N° SD2025/0027465

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 27 de marzo de 2025, la sociedad **Tecninsumos Limitada**, solicitó el registro de la Marca **Michis Can (Mixta)** para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064 del 16 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:

*“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, aquélla está legitimada para oponerse a solicitudes de registro de signos de terceros que, como “MICHIS CAN” 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”*

*(...)*

*En primer lugar, el signo MICHIS CAN solicitado en el presente expediente no podría coexistir con la marca notoriamente conocida “EL REY” ni con las marcas LA REAL, registradas y solicitadas prioritariamente en favor de mi representada.*

*Lo anterior, en tanto, como se verá a lo largo del presente escrito, el signo MICHIS CAN es similarmente confundible, principalmente desde su aspecto ideológico y visual, con la marca solicitada prioritariamente, REAL y con la marca notoriamente conocida EL REY, y por tanto es susceptible de afectar indebidamente los derechos de mi representada y del consumidor medio.*

*Como ya lo he mencionado, además de la marca notoria EL REY, cuyo registro, vigencia y extensión temporal constituyen el fundamento principal de esta oposición,*

<sup>1</sup> **35:** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de tiendas mayoristas de aparatos veterinarios; servicios de tiendas mayoristas de artículos de limpieza; servicios de tiendas mayoristas de piensos para animales; servicios de tiendas mayoristas en línea de piensos para animales; servicios de tiendas minoristas de piensos para animales; servicios de tiendas mayoristas de lechos higiénicos para animales; servicios de venta al por mayor relacionados con productos de cuidado animal; servicios de venta al por menor relacionados con productos de cuidado animal.

Ref. Expediente N° SD2025/0027465

*reitero que RBF S.A.S. es titular, y FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. es licenciataria, no sólo de dicha marca notoria, sino de un amplio portafolio de signos distintivos registrados y vigentes en diversas clases, todos ellos profusamente usados en Colombia y el exterior, y en los cuales, como elemento esencial e inseparable de los respectivos conjuntos marcarios, aparece una figura de REY CON CORONA, y las expresiones EL REY, REAL, haciendo una evocación inconfundible a los conceptos o ideas implícitos en la marca notoriamente conocida “EL REY” y en las marcas previamente registradas y solicitadas, razón de más para otorgar a sus titulares una especial protección frente a la pretensión de registro de signos que puedan afectar sus derechos.*

(...)

*En el caso concreto, la similitud que presenta el signo solicitado a registro con la marca notoriamente reconocida “EL REY” y con las marcas previamente registradas y solicitadas REAL, es de tipo ideológico y/o conceptual, y se centra en su aspecto figurativo, el cual es predominante, puesto que dichos signos evocan ideas similares, derivadas de su parecido gráfico, al incluir dentro de los signos figura de corona con lo que se denota ideologías de “realeza”, “soberanía”, “monarquía”, “grandeza”, “superioridad”, entre otros conceptos que son afines a “EL REY – LA REINA - THE KING – REAL”*

*Como puede verificarse en la base de datos de esa Superintendencia, existen numerosos signos registrados y solicitados en favor de mi representada, que tienen varios elementos en común, entre ellos, una figura de corona, por lo cual, constituyen en una familia de marcas, que se caracteriza por tener una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca al mercado, los consumidores la asocian con las marcas existentes. Veamos algunos de los mencionados registros de marcas en favor de mi representada:*



### **FAMILIA DE MARCAS EL REY**

(...)

*En este caso, es evidente que, de acuerdo con las definiciones de CORONA, vistas líneas atrás, EL REY y LA FIGURA DE CORONA tienen una estrecha relación y en definitiva, el signo solicitado evoca ideas de REY, IMPERIO, REALEZA, MONARQUÍA, PODER, MONARCA, DIGNIDAD, etc., que son característicos de la marca prioritaria REAL y la marca notoria EL REY y de las demás marcas que hacen parte del portafolio de mi representada, lo que implica una similitud conceptual susceptible de generar un riesgo de confusión o de asociación, que debe ser analizada de forma preferente a los demás criterios de confundibilidad establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dado que, “debe recordarse que el criterio conceptual es un criterio primario de comparación de los signos, debido a que el significado de las palabras, o de los gráficos que conforman un signo distintivo, pueden ser un elemento lo suficientemente diferenciador”*

*El permitir la coexistencia de las dos marcas dentro del mercado haría imposible para los consumidores distinguir el origen empresarial de una y otra marca, haciéndolos incurrir en el error de pensar que son de titularidad de la misma empresa licenciataria,*

Ref. Expediente N° SD2025/0027465

*la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.*

*(...)*

*Para el caso concreto, insisto, la marca “MICHIS CAN” solicitada incluye una figura de corona que fácilmente podría ser asociada con la familia de marcas EL REY, máxime si los signos reivindican productos conexos en el mercado, como se profundizará más adelante.*

*Además de lo anterior, el signo solicitado también es confundible desde las perspectiva visual e ideológica con la marca solicitada prioritariamente REAL:*



*Evidentemente los signos son confundibles, en primera medida desde la parte conceptual, pues evocan la misma de realeza, pero además, los signos presentan similitudes visuales muy importantes, pues ambos incluyen una imagen de corona que causan un impacto similar.*

*Por lo tanto, los signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial, pues al asociar las imágenes de corona, considerará que se trata de los mismos productos o que provienen del mismo empresario.*

*(...)*

*Así las cosas, haciendo una analogía con lo dictado por el autor F.G. JACOBS, en caso se aceptase una marca con la figura de corona, ya no se verían asociadas por los consumidores para la marca altamente reconocida EL REY, sino para otras marcas cuyo registro acepte la inclusión de la imagen de una corona de rey, con lo cual, evidentemente se vería diluida dicha notoriedad.*

*En conclusión, en tanto la marca MICHIS CAN solicitada introduce la reproducción total de una parte distintiva de la marca REAL y EL REY, y en su conjunto denota las mismas ideas dentro del público, y además, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una marca PRESTIGIOSA Y NOTORIA, que ocupa el primer lugar en términos del conocimiento total de marca y que goza de un altísimo grado de distintividad y valor publicitario, es necesario que el Señor Director confiera a mi representada la protección especial de la que este tipo de marcas gozan, con el fin de evitar un aprovechamiento injusto del prestigio y la reputación que por años ha logrado mi representada sobre sus signos distintivos y asimismo evite causar lesiones a los intereses de los consumidores medios, quienes se verían inducidos en error por el uso de una marca similar a la cual pueden asociar un origen empresarial equivocado, declarando que la marca figurativa solicitada está incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literales a) y h), de la Decisión 486 de 2000.”*

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Tecinsumos Limitada**, no dio respuesta a la oposición.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0027465

Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

### Causales de irregistrabilidad en estudio

#### Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

### Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero<sup>2</sup>, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada<sup>3</sup>.

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

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

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

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

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

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

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

- 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.
- 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.
- 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° SD2025/0027465

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

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

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

### Concepto de la norma

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

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

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

### Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción<sup>4</sup>, imitación<sup>5</sup>, traducción<sup>6</sup>, transliteración<sup>7</sup> o transcripción<sup>8</sup>, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin 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

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

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

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

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

<sup>8</sup> Transcribir. (Del lat. 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](http://www.rae.es).

Ref. Expediente N° SD2025/0027465

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

### Signo notorio

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

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

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente<sup>9</sup>. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

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

### Sector pertinente

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

- “a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o*
- “c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.*

Y añade que:

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

### Criterios para determinar la notoriedad

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:

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

Resolución N° 85610

Ref. Expediente N° SD2025/0027465

*“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° SD2025/0027465

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

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

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

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

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

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

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

### **Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio**

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

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

### **Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio**

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho<sup>10</sup> que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

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.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0027465

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

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

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

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

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

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

*Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”<sup>13</sup>.*

### **Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio**

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a 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*

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0027465

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

**Estudio de registrabilidad del signo solicitado**

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

**Confundibilidad con marcas previamente registradas**

Las marcas opositoras son las siguientes:

| Tipo  | Signo    | Titular   | Expediente     | Niza | Clase | Trámite | Vigencia   | Estado     |
|-------|----------|-----------|----------------|------|-------|---------|------------|------------|
| Mixta | "EL REY" | RBF S.A.S | SD2016/0041927 | 10   | 30    | Marca   | 19/04/2027 | Registrada |
| Mixta | "EL REY" | RBF S.A.S | SD2017/0105324 | 11   | 30    | Marca   | 10/01/2029 | Registrada |
| Mixta | EL REY   | RBF S.A.S | SD2020/0075031 | 11   | 43    | Marca   | 11/03/2031 | Registrada |
| Mixta | EL REY   | RBF S.A.S | SD2017/0104830 | 11   | 30    | Marca   | 14/06/2028 | Registrada |
| Mixta | REAL     | RBF S.A.S | SD2024/0049034 | 12   | 30    | Marca   | 19/08/2035 | Registrada |
| Mixta | REAL     | RBF S.A.S | SD2020/0017713 | 11   | 35    | Marca   | 17/09/2030 | Registrada |
| Mixta | "EL REY" | RBF S.A.S | SD2017/0103527 | 11   | 35    | Marca   | 06/10/2028 | Registrada |

**Familia de marcas:**

El hecho que la sociedad **RBF S.A.S.**, incluya de forma reiterada la misma expresión **EL REY** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos y servicios con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se 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° SD2025/0027465

*aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”<sup>14</sup>.*

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

**Facultad oficiosa de la Administración del signo solicitado para distinguir servicios de la Clase 35 Internacional.**

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

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que el siguiente registro marcario deberá ser tenido en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

| Tipo  | Signo                           | Titular                | Expediente     | Niza | Clase | Trámite | Vigencia   | Estado     |
|-------|---------------------------------|------------------------|----------------|------|-------|---------|------------|------------|
| Mixta | MIFI<br>Michis<br>y<br>Firulais | HAPPY AGENCIA<br>S.A.S | SD2022/0125307 | 11   | 35    | Marca   | 26/09/2033 | Registrada |

Los signos a comparar son los siguientes:

| Signo solicitado                                                                    | Signos opositores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div></div> <p>REAL / EL REY/ EL REY / EL REY / REAL / EL REY</p> |

| Antecedentes                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

**Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas**

**Comparación entre signos mixtos**

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



Ref. Expediente N° SD2025/0027465

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

*“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”<sup>15</sup>.*

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

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

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

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

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

### Prevalencia del elemento nominativo

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

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.***
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0027465

- d) *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) *Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”<sup>17</sup>*

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

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

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas en el cual, la expresión que ha usado de forma reiteradas es **EL REY** y por esta razón la misma debe 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 “**Michis Can**” en caracteres especiales y acompañada de la figura de una corona ubicada en la parte superior. De otro lado, las marcas opositoras son de naturaleza mixtas, compuestas principalmente por las expresiones “**REAL / EL REY**” en caracteres especiales e ilustradas cada una dentro de un diseño particular para el caso de las marcas de carácter mixto.

En este punto es de resaltar que la comparación de los signos debe atender a una visión en 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.

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al coincidir en el uso 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 figura de una corona corresponde a un elemento comúnmente utilizado en la identificación de servicios de la Clase 35 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:

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

Resolución N° 85610

Ref. Expediente N° SD2025/0027465

| Tipo       | Etiqueta                                                                            | Signo                                      | Titular                                  | Expediente     | Niza | Clase      | Trámite | Estado     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------|------------|---------|------------|
| Mixta      |    | SHIIPY                                     | ECOM-BOOSTERS S.A.S.                     | SD2022/0045741 | 11   | 35, 42     | Marca   | Registrada |
| Mixta      |    | STUDIO F MAN                               | AMERICAN GAIA CORP.                      | SD2022/0143615 | 11   | 35         | Marca   | Registrada |
| Figurativa |    |                                            | AMERICAN GAIA CORP.                      | SD2022/0143598 | 11   | 35         | Marca   | Registrada |
| Mixta      |    | KIDOTOY<br>TODO UN<br>REINO DE<br>JUGUETES | IMPORTADORA LEYMAR SAS                   | SD2019/0062426 | 11   | 28, 35     | Marca   | Registrada |
| Mixta      |    | CROWN CUTS                                 | ORGANIZACIÓN JAK S.A.S.                  | SD2018/0065013 | 11   | 35, 41     | Marca   | Registrada |
| Mixta      |   | KLM                                        | Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. | SD2019/0106857 | 11   | 35, 39, 43 | Marca   | Registrada |
| Mixta      |  | BLESSED BEFORE & AFTER                     | BLESSED BEFORE AND AFTER SAS             | SD2021/0069885 | 11   | 25, 35     | Marca   | Registrada |
| Mixta      |  | BLISSE Love & Care                         | BEAUTY STUDIO S.A.S                      | SD2020/0094928 | 11   | 3, 35      | 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”*<sup>18</sup>.

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 el término: Michis Can, el segundo de los cuales se caracteriza por la inclusión de una corona de cinco puntas 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 lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

<sup>18</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial, Proceso N° 31-IP-2003.



Ref. Expediente N° SD2025/0027465

### **Análisis comparativo con la marca citada de oficio.**

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**Michis Can**”, en caracteres especiales y acompañada de la figura de una corona ubicada en la parte superior. De otro lado, la marca citada de oficio es de naturaleza mixta, compuesta principalmente por la expresión “**MIFI Michis y Firulais**” en caracteres especiales e ilustrada dentro de un diseño particular.

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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **Michis** Can / MIFI **Michis** y Firulais son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

En efecto, es claro que el elemento relevante y distintivo nominativo del signo solicitado se encuentra comprendido en el signo previo. De igual manera, el signo solicitado no contiene otros vocablos que permitan su diferenciación respecto de los demás, y aunque cada uno cuenta con elementos gráficos particulares no puede considerarse este aspecto como único derrotero de diferenciación.

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

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

### **Conexión competitiva**

El signo solicitado pretende distinguir:

**35:** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de tiendas mayoristas de aparatos veterinarios; servicios de tiendas mayoristas de artículos de limpieza; servicios de tiendas mayoristas de piensos para animales; servicios de tiendas mayoristas en línea de piensos para animales; servicios de tiendas minoristas de piensos para animales; servicios de tiendas mayoristas de lechos higiénicos para animales; servicios de venta al por mayor relacionados con productos de cuidado animal; servicios de venta al por menor relacionados con productos de cuidado animal.

El signo registrado identifica:

Ref. Expediente N° SD2025/0027465

| Expediente     | Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD2022/0125307 | <b>35:</b> Suministro de información y asesoramiento en materia de comercio electrónico, servicios de tiendas minoristas en línea de productos alimenticios para mascotas, servicios de tiendas minoristas en línea de productos de limpieza para mascotas, servicios de tiendas minoristas en línea de productos para mascotas, servicios de tiendas minoristas en línea de productos de accesorios para mascotas, gestión de negocios comerciales y administración comercial en el sector de cuidado de animales domésticos. |

**Identidad:** La Dirección observa que dada la identidad de los servicios que identifican los signos en conflicto, en lo que se refiere a **Servicios de tiendas mayoristas de artículos de limpieza; servicios de tiendas mayoristas de piensos para animales; servicios de tiendas mayoristas en línea de piensos para animales; servicios de tiendas minoristas de piensos para animales; servicios de tiendas mayoristas de lechos higiénicos para animales; servicios de venta al por mayor relacionados con productos de cuidado animal; servicios de venta al por menor relacionados con productos de cuidado animal / Servicios de tiendas minoristas en línea de productos alimenticios para mascotas, servicios de tiendas minoristas en línea de productos de limpieza para mascotas, servicios de tiendas minoristas en línea de productos para mascotas, servicios de tiendas minoristas en línea de productos de accesorios para mascotas, gestión de negocios comerciales y administración comercial en el sector de cuidado de animales domésticos**, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los servicios identificados por los mismos.

De esta manera, sin efectuar mayor análisis, dada su obvia identidad, es claro que los mismos comparten la misma naturaleza y finalidad, lo cual supone que el consumidor al acceder a los mismos podrá incurrir en riesgo de confusión al pensar erradamente que tales servicios provienen de un único empresario.

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

**Pronunciamientos previos**

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





Resolución N° 85610

Ref. Expediente N° SD2025/0027465

- 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”.

Resolución N° 85610

Ref. Expediente N° SD2025/0027465

- 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° SD2025/0027465

Los signos bajo estudio son los siguientes:

| Signo solicitado                                                                                    | Signo opositor                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Michis Can</p> |  <p>EL REY</p> |

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:

Una vez realizado el estudio, conforme a los criterios señalados previamente, la Dirección encuentra que, las marcas objeto de confrontación no son susceptibles de generar confusión e inducir al público consumidor en error, en la medida que el elemento gráfico cercano en ambas marcas obedece a un elemento débil en relación con servicios para los cuales fue solicitada la marca de la Clase 35 Internacional.

En efecto, el elemento gráfico en forma de corona es débil para este tipo de servicios de la Clase 35 Internacional. Por lo tanto, no es un elemento válido y suficiente que permita construir similitudes a partir de él, en la medida que puede ser libremente utilizado por distintos empresarios en relación con este tipo de servicios.

| Tipo       | Etiqueta                                                                            | Signo           | Titular                | Expediente     | Niza | Clase  | Trámite | Estado     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|------|--------|---------|------------|
| Mixta      |  | SHIIPY          | ECOM-BOOSTERS S.A.S.   | SD2022/0045741 | 11   | 35, 42 | Marca   | Registrada |
| Mixta      |  | STUDIO F MAN    | AMERICAN GAIA CORP.    | SD2022/0143615 | 11   | 35     | Marca   | Registrada |
| Figurativa |  |                 | AMERICAN GAIA CORP.    | SD2022/0143598 | 11   | 35     | Marca   | Registrada |
| Mixta      |  | KIDOTOY TODO UN | IMPORTADORA LEYMAR SAS | SD2019/0062426 | 11   | 28, 35 | Marca   | Registrada |



Ref. Expediente N° SD2025/0027465

| Tipo  | Etiqueta                                                                          | Signo                  | Titular                                  | Expediente     | Niza | Clase      | Trámite | Estado     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------|------|------------|---------|------------|
|       |                                                                                   | REINO DE JUGUETES      |                                          |                |      |            |         |            |
| Mixta |  | CROWN CUTS             | ORGANIZACIÓN JAK S.A.S.                  | SD2018/0065013 | 11   | 35, 41     | Marca   | Registrada |
| Mixta |  | KLM                    | Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. | SD2019/0106857 | 11   | 35, 39, 43 | Marca   | Registrada |
| Mixta |  | BLESSED BEFORE & AFTER | BLESSED BEFORE AND AFTER SAS             | SD2021/0069885 | 11   | 25, 35     | Marca   | Registrada |
| Mixta |  | BLISSE Love & Care     | BEAUTY STUDIO S.A.S                      | SD2020/0094928 | 11   | 3, 35      | Marca   | Registrada |

Así, se encuentra que el signo solicitado no conlleva a confusión con la marca notoria anteriormente mencionada, en la medida en que ambas marcas de ninguna manera se pueden asociar a un origen empresarial común, debido a las diferencias previamente identificadas por parte de esta Dirección a partir de los componentes adicionales que acompañan la expresión de uso común.

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 (elemento gráfico semejante) que presentan los signos al momento de su debida confrontación, en la medida que esta situación fáctica se encuentra protegida a través de la aplicación del



Ref. Expediente N° SD2025/0027465

riesgo de confusión.

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

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

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

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

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

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: *“En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados”*<sup>19</sup>.

Una vez realizado el estudio, se encuentra que el signo solicitado **Michis Can** no conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria **EL REY (Mixta)**, debido a que el elemento gráfico en forma de corona no tiene aptitud distintiva, pues es visto por parte de esta Dirección que en el Registro marcario obra como antecedentes otros registros en cuya conformación se encuentra el elemento gráfico en forma de corona para distinguir servicios de la Clase 35 Internacional:

| Tipo       | Etiqueta                                                                            | Signo        | Titular              | Expediente     | Niza | Clase  | Trámite | Estado     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|------|--------|---------|------------|
| Mixta      |  | SHIIPY       | ECOM-BOOSTERS S.A.S. | SD2022/0045741 | 11   | 35, 42 | Marca   | Registrada |
| Mixta      |  | STUDIO F MAN | AMERICAN GAIA CORP.  | SD2022/0143615 | 11   | 35     | Marca   | Registrada |
| Figurativa |  |              | AMERICAN GAIA CORP.  | SD2022/0143598 | 11   | 35     | Marca   | Registrada |

<sup>19</sup> Proceso 09-IP-2009.



Ref. Expediente N° SD2025/0027465

| Tipo  | Etiqueta                                                                          | Signo                                      | Titular                                           | Expediente     | Niza | Clase         | Trámite | Estado     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------|------------|
| Mixta |  | KIDOTOY<br>TODO UN<br>REINO DE<br>JUGUETES | IMPORTADORA<br>LEYMAR SAS                         | SD2019/0062426 | 11   | 28, 35        | Marca   | Registrada |
| Mixta |  | CROWN<br>CUTS                              | ORGANIZACIÓN<br>JAK S.A.S.                        | SD2018/0065013 | 11   | 35, 41        | Marca   | Registrada |
| Mixta |  | KLM                                        | Koninklijke<br>Luchtvaart<br>Maatschappij<br>N.V. | SD2019/0106857 | 11   | 35, 39,<br>43 | Marca   | Registrada |
| Mixta |  | BLESSED<br>BEFORE &<br>AFTER               | BLESSED<br>BEFORE AND<br>AFTER SAS                | SD2021/0069885 | 11   | 25, 35        | Marca   | Registrada |
| Mixta |  | BLISSE<br>Love &<br>Care                   | BEAUTY<br>STUDIO S.A.S                            | SD2020/0094928 | 11   | 3, 35         | Marca   | Registrada |

Así las cosas, la marca solicitada no puede atentar contra la integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta última no se puede ver afectada por el uso de la primera, ya que nos encontramos frente a un elemento gráfico débil que no goza de esa fantasiosidad para que esta Dirección impida que el mismo pueda ser registrado como marca por distintos titulares para identificar servicios que guarden una relación competitiva cercana con los productos para los cuales fue declarada la marca notoria. En virtud de lo anterior, el público consumidor bajo la realidad del registro encuentra en el mercado distintas marcas conformadas por el elemento gráfico en forma de corona con orígenes totalmente diferentes, por lo que es evidente que la distintividad de la marca notoria no se puede ver afectada a la luz de la originalidad y/o fantasiosidad del elemento gráfico en corona.

Por otra parte, en lo que respecta a la pérdida del valor comercial del signo, 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 con oposición no está comprendido en las causales de irreregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, el signo objeto de la solicitud de oficio está comprendido en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) 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.**

**ARTÍCULO 2:** Negar el registro de la Marca **Michis Can (Mixta)** para distinguir productos



Ref. Expediente N° SD2025/0027465

comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>20</sup>, solicitada por parte de la sociedad **Tecninsumos Limitada**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO 3:** Notificar a la sociedad **Tecninsumos Limitada**, 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 22 de octubre de 2025



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

<sup>20</sup> **35:** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de tiendas mayoristas de aparatos veterinarios; servicios de tiendas mayoristas de artículos de limpieza; servicios de tiendas mayoristas de piensos para animales; servicios de tiendas mayoristas en línea de piensos para animales; servicios de tiendas minoristas de piensos para animales; servicios de tiendas mayoristas de lechos higiénicos para animales; servicios de venta al por mayor relacionados con productos de cuidado animal; servicios de venta al por menor relacionados con productos de cuidado animal.