

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 95890

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

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 9 de enero de 2025, la señora **MARIA MERCEDES VELEZ PIEROTTI**, solicitó el registro de la marca **BOM DIA QUACK** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1059 del 24 de febrero de 2025, la sociedad **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC.** presentó oposición al registro con fundamento en las causales de irreregistrabilidad establecidas 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:

*“(…) Al analizar los signos **BON YURT** y **BOM DIA QUACK**, resulta evidente que el segundo replica, parcialmente, las marcas notoriamente conocidas propiedad de mi cliente. Las semejanzas entre ambos signos podrían inducir a error a los consumidores, dado que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad la estructura ortográfica, fonética y conceptual de las marcas **BON YURT**. Las similitudes son particularmente destacables desde un punto de vista fonético, ya que elementos como "Bon" y "Bom," junto con las construcciones breves de "Yurt" y "Quack," hacen que los signos compartan patrones sonoros que refuerzan la confusión al ser pronunciados o escuchados rápidamente. Los pequeños cambios que hace el solicitante al signo solicitado son casi imperceptibles y no le proporcionan al signo solicitado suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas notoriamente conocidas propiedad de mi cliente.*

(…) Conceptualmente, ambos signos podrían asociarse al mismo ámbito de productos, lo que refuerza el riesgo de confusión y/o asociación respecto del origen empresarial de los productos identificados con el signo solicitado:

SIGNO SOLICITADO	MARCAS REGISTRADAS
BOM DIA QUACK 	BON YURT 

Los consumidores, al observar estas semejanzas estructurales y conceptuales entre las marcas, podrían creer que se trata de una nueva línea de productos creada por mi

¹ **30:** ALIMENTOS A BASE DE CEREALES PARA SER UTILIZADO COMO UN ALIMENTO DE DESAYUNO, APERITIVOS O INGREDIENTE PARA LA FABRICACIÓN DE OTROS ALIMENTOS; CEREALES LISTOS PARA COMER; CEREALES PROCESADOS; CEREALES DE DESAYUNO; PREPARACIONES A BASE DE CEREALES Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE CEREALES QUE SE UTILIZAN COMO ALIMENTO PARA EL DESAYUNO, APERITIVOS O UN INGREDIENTE PARA LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS; APERITIVOS A BASE DE CEREALES; BARRAS DE CEREAL; APERITIVOS A BASE DE TRIGO; APERITIVOS A BASE DE GRANOS MÚLTIPLES; GALLETAS; PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN VEGETAL.



Ref. Expediente N° SD2025/0001377

representada o incluso asociar el producto identificado con **BOM DIA QUACK** como parte del portafolio de **BON YURT**, en lugar de diferenciar claramente su origen:

SIGNO SOLICITADO	MARCAS REGISTRADAS
B-O-M D-I-A Q-U-A-C-K	B-O-N Y-U-R-T

Del anterior análisis salta a la vista que el signo solicitado reproduce casi por completo el conjunto estructural, gramatical y fonético de las marcas notoriamente conocidas, propiedad de mi cliente. Asimismo, se observa que los signos comparten una estructura silábica semejante, y la composición fonética presenta elementos casi idénticos, como la similitud entre "Bon" y "Bom," que genera confusión auditiva, especialmente al pronunciar o escuchar los nombres rápidamente. Dado que el signo **BOM DIA QUACK** reproduce casi en su totalidad la estructura ortográfica, fonética y conceptual de las marcas **BON YURT**, no puede considerarse que los pequeños cambios, como la incorporación de "Quack," sean sustanciales ni que le otorguen distintividad al signo solicitado. Desde un punto de vista estructural, el número de letras, el orden y la configuración generan un impacto visual casi idéntico al de las marcas propiedad de mi cliente. Al respecto, la Dirección de Signos Distintivos que en Resolución no. 54129 del 18 de septiembre de 2012, sostuvo lo siguiente:

(...) Debido a las semejanzas entre los signos **BOM DIA QUACK** y **BON YURT**, existe un alto riesgo que un consumidor considere que los productos identificados con estas marcas tienen un origen empresarial común, algo que es contrario a la realidad.

(...) **3.3.** El signo **BOM DIA QUACK** fue solicitado para identificar "Alimentos a base de cereales para ser utilizado como un alimento de desayuno, aperitivos o ingrediente para la fabricación de otros alimentos; cereales listos para comer; cereales procesados; cereales de desayuno; preparaciones a base de cereales y otros productos alimenticios derivados de cereales que se utilizan como alimento para el desayuno, aperitivos o un ingrediente para la fabricación de alimentos; aperitivos a base de cereales; barras de cereal; aperitivos a base de trigo; aperitivos a base de granos múltiples; galletas; productos alimenticios de origen vegetal.", en la clase 30 internacional.

Por su parte, las marcas **BON YURT** se encuentran registradas, entre otras, para identificar "Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería; helados, yogur congelado; miel, jarabe de melaza; levadura; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo." en la clase 30 internacional.

Además de pertenecer a la misma clase (Clase 30), los signos en conflicto identifican los mismos productos. Como se puede ver de la descripción de productos solicitados por el signo **BOM DIA QUACK**, se incluyen alimentos a base de cereales, desayunos y aperitivos. Como podrá observar la Dirección, estos son los productos que mi cliente identifica con sus marcas **BON YURT**, y además para los cuales ha adquirido un altísimo reconocimiento a nivel nacional (como se explicará más adelante). Así las cosas, al ser los mismos productos, estos comparten la misma naturaleza y finalidad, se encuentran dirigidos a un mismo consumidor, comparten los canales de comercialización, con lo que se cumple también con el requisito establecido por la norma para que se configure el riesgo de confusión entre signos.

(...) Como ha quedado demostrado en el numeral 3 anterior, el signo solicitado, **BOM DIA QUACK** es similarmente confundible con la marca notoria **BON YURT**. Es evidente que, de permitirse el registro del signo solicitado, se generaría un grave perjuicio para Alpina, al igual que para los consumidores, pues la coexistencia de las marcas confrontadas inevitablemente generaría riesgo de confusión y de asociación.



Ref. Expediente N° SD2025/0001377

diferencias significativas en su estructura gramatical. La marca BOM DIA QUACK está compuesta por tres palabras claramente diferenciadas, mientras que BON YURT está constituida por una expresión compuesta de dos elementos. Esta diferencia estructural genera una disposición distintiva en el signo solicitado, el cual contiene un componente adicional que introduce un ritmo y cadencia diferente a la marca registrada.

Desde el punto de vista fonético, BOM DIA QUACK presenta una estructura silábica tripartita compuesta por cuatro sílabas claramente definidas: BOM - DI - A - QUACK. En contraste, BON YURT está conformado únicamente por dos sílabas: BON - YURT. Esta discrepancia en la cantidad de sílabas provoca una diferencia evidente en la cadencia y el ritmo de ambas expresiones, afectando su percepción fonética por parte del consumidor.

En cuanto a la acentuación, la sílaba tónica recae sobre la primera sílaba en el signo opositor, BON y en la tercera sílaba, DI, para la marca solicitada. Además, la existencia de una tercera sílaba en BOM DIA QUACK rompe el patrón fonético de BON YURT, otorgando al signo solicitado una sonoridad marcadamente diferente al signo previamente registrado.

En términos vocales, los signos presentan diferencias notables. En BOM DIA QUACK predominan las vocales O - I - A - U - A, mientras que en BON YURT se emplean las vocales O - U. Esta variación en la estructura vocálica refuerza la diferenciación auditiva entre ambos signos, disminuyendo el riesgo de confusión fonética.

En cuanto a las consonantes, BOM DIA QUACK utiliza B - M - D - Q - C - K, mientras que BON YURT está compuesto por B - N - Y - R - T. Aunque ambos signos comparten la consonante inicial B, el resto de los sonidos consonánticos divergen significativamente, generando una sonoridad distintiva en ambos signos.

(...) En términos gráficos, BOM DIA QUACK utiliza un elemento figurativo que refuerza la narrativa del término “quack”, mientras que BON YURT emplea trazos abstractos en amarillo y rojo, evocando frescura y movimiento. La paleta monocromática de BOM DIA QUACK aporta versatilidad y modernidad, mientras que los colores primarios de BON YURT proyectan energía y juventud, alineados con su identidad de producto refrigerado.

Ambos signos transmiten mensajes visuales claramente diferenciados, minimizando el riesgo de asociación o confusión. Por tanto, se concluye que BOM DIA QUACK no incurre en la causal de irregistrabilidad del literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, cumpliendo con los requisitos del Artículo 134 y siendo registrable.

(...) En el presente caso, el consumidor medio que adquiere BON YURT está claramente orientado hacia productos lácteos refrigerados, un segmento definido por la frescura, la conservación en frío y la combinación de yogurt con toppings. Por el contrario, el consumidor de BOM DIA QUACK se enfoca en productos secos, cereales y aperitivos diseñados para el consumo rápido, de fácil almacenamiento y sin requerir refrigeración.

Esta distinción en el perfil del consumidor es esencial para evaluar el riesgo de confusión indirecta, dado que la expectativa del consumidor al adquirir un yogurt es claramente distinta a la expectativa al adquirir un cereal seco o una barra de cereal.

(...) En este sentido, BON YURT ha consolidado su posición exclusivamente en la categoría de lácteos refrigerados, no en la categoría de cereales secos, barras de cereal o aperitivos no perecederos. La pretensión de Alpina de ampliar la cobertura a dichos productos, cuando no ha incursionado comercialmente en ellos, no solo es inconsistente con el principio de especialidad, sino que también contraviene el criterio de conexión competitiva establecido por el Tribunal.

La oposición presentada por Alpina pretende ampararse en una descripción marcaria

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

amplia y genérica, sin que exista una conexión real y efectiva entre la marca BON YURT y los productos que BOM DIA QUACK pretende comercializar. Esta estrategia no sólo resulta contraria al principio de especialidad, que exige que la protección marcaria se limite a los productos o servicios efectivamente cubiertos por el uso de la marca, sino que también vulnera el criterio de conexión competitiva desarrollado por el Tribunal, el cual exige una relación concreta y verificable entre los productos enfrentados para que pueda configurarse un riesgo de confusión.

En consecuencia, permitir que una marca con uso restringido a un nicho específico, lacteos, bloquee el registro de una marca destinada a un mercado distinto, snacks secos y cereales, implicaría una extensión indebida del monopolio marcario, afectando la libre competencia y el dinamismo del mercado. La coexistencia pacífica de ambas marcas no solo es posible, sino jurídicamente viable, en tanto no existe solapamiento en los canales de comercialización, públicos objetivos ni naturaleza de los productos”.

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

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

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

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

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

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

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 (dentrífico) 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° SD2025/0001377

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

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

Signo notorio

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

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

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

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

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

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

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

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

Prueba de la notoriedad

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

Identidad o Semejanza de los signos

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

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

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

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

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

El riesgo de confusión o de asociación

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

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

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

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

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

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

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

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 striptease¹²”.

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 marca¹³”.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

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

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

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

Acervo probatorio:

La sociedad opositora **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC.** allego las siguientes pruebas:

- Declaración juramentada suscrita por Lina María Prieto, Gerente Legal de Alpina, sobre la historia, uso y reconocimiento de la marca **BON YURT**.
- Estudio de consumo y percepción de marca en jóvenes colombianos – Ola 2 (2023), realizado por Kantar.
- Informe de desempeño de la categoría de adiciones – Nielsen Discover (Mayo 2024).
- Evidencia fotográfica de la participación de **BON YURT** en el Festival Estéreo Picnic 2024.
- Reporte interno de Alpina sobre la edición limitada **BON YURT Unicornio**.
- Certificación contable sobre la inversión publicitaria de **BON YURT** en Colombia entre 2021 y 2025.
- Reporte interno discriminado por tipo de medio y año sobre la inversión publicitaria de **BON YURT** entre 2021 y 2024.
- Certificación contable sobre las ventas netas de **BON YURT** en Colombia entre 2021 y 2025.
- Copia del certificado de registro No. 145207 de la marca **BON YURT** (mixta), solicitada el 8 de julio de 1992 ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

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° SD2025/0001377

La solicitante **MARIA MERCEDES VELEZ PIEROTTI** allego las siguientes pruebas:

- Capturas de pantalla y enlaces tiendas virtuales donde se comercializan los productos identificados con los signos distintivos de la sociedad opositora:
 - o https://www.olimpica.com.co/bon%20yurt?_q=bon%20yurt&map=ft
 - o https://www.jumbocolombia.com/bon%20yurt?_q=bon%20yurt&map=ft
 - o https://www.carulla.com/s?q=bon+yurt&sort=score_desc&page=0
 - o https://www.exito.com/s?q=bon+yurt&sort=score_desc&page=0

Rechazo de pruebas

Respecto al material probatorio aportado al expediente por parte de la solicitante, esta Dirección reconoce que los mismos dan cuenta de ciertos comportamientos de mercado. No obstante, **dichas pruebas no son admisibles ni relevantes** para efectos del análisis de registrabilidad del signo solicitado, en tanto este debe ceñirse a los parámetros establecidos por la normativa marcaria vigente.

En particular, frente a la **causal de irregistrabilidad relativa a la confundibilidad**, resulta determinante la aplicación del **artículo 136 literal a)** de la **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**, el cual establece:

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

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

En virtud de lo anterior, el estudio comparativo que debe realizar esta Dirección se limita estrictamente a los elementos consignados en la **solicitud de registro del signo solicitado** y en el **registro de la marca previamente concedida**. Este análisis **no puede verse condicionado por el uso que eventualmente se haya dado a los signos en el mercado**, ya que ello implicaría desconocer el **efecto constitutivo de derechos** que otorga el registro marcario, conforme a lo dispuesto en el **artículo 154 de la Decisión 486**.

En este sentido, es preciso reiterar que el examen de registrabilidad se basa exclusivamente en la información contenida en los expedientes marcarios, es decir, en las **reivindicaciones formales** realizadas por los titulares al momento de solicitar el registro. Esta es la manifestación jurídicamente vinculante en cuanto al alcance de los derechos solicitados o concedidos, y es la que se encuentra debidamente incorporada en el repositorio oficial de marcas. Por el contrario, el uso comercial de los signos en el mercado **no constituyen elementos valorables en esta etapa del procedimiento administrativo**.

Por lo tanto, **las pruebas aportadas por la solicitante son rechazadas**, en tanto no resultan pertinentes ni conducentes para el análisis de registrabilidad del signo solicitado conforme a los criterios legales aplicables.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida 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	Estado	Vigencia
Mixta	ALPINA MINI BON YURT	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC.	SD2019/0004782	11	29	Marca	Registrada	07 feb. 2030
Mixta	ALPINA BON YURT FROZEN		SD2019/0088043	11	29, 30	Marca	Registrada	08 jul. 2030
Nominativa	BON YURT		SD2019/0108805	11	32	Marca	Registrada	25 ago. 2030
Mixta	ALPINA BON YURT		SD2019/0004764	11	29	Marca	Registrada	11 sept. 2029
Mixta	ALPINA BON YURT BLACK		SD2019/0004776	11	29	Marca	Registrada	11 sept. 2029
Mixta	ALPINA BON YURT		SD2019/0004769	11	29	Marca	Registrada	07 feb. 2030
Nominativa	EL DELICIOSO LADO BON YURT DE LA VIDA		SD2019/0108828	11	29	Lema Comercial	Registrada	05 mar. 2031
Mixta	ALPINA MINI BON YURT MELOS		SD2022/0009649	11	29	Marca	Registrada	16 dic. 2032
Nominativa	BON YURT EX-COMMERCE		SD2022/0011105	11	35, 41	Marca	Registrada	10 oct. 2032
Mixta	ALPINA BON YURT CHOCOSNACK		SD2024/0074201	12	29	Marca	Bajo Examen de Fondo	N/A*
Nominativa	EL DELICIOSO LADO BON YURT DE LA VIDA		SD2019/0108829	11	30	Lema Comercial	Registrada	20 ago. 2026
Nominativa	EL DELICIOSO LADO BON YURT DE LA VIDA		SD2019/0108830	11	32	Lema Comercial	Registrada	25 ago. 2030
Mixta	ALPINA BON YURT HOME		SD2020/0060831	11	29	Marca	Registrada	29 mar. 2031
Nominativa	BONYURT		9233099129	7	29	Marca	Registrada	05 mar. 2031
Nominativa	BON YURT EXPRESS		08018235	9	29	Marca	Registrada	29 ago. 2028
Mixta	BONYURT BLACK EL MUNDO ES COMO QUIERES COMÉRTELO		10106542	9	29	Marca	Registrada	08 feb. 2031
Nominativa	BONYURT		9228773230	7	30	Marca	Registrada	20 ago. 2026
Mixta	BON YURT		9236307529	7	29	Marca	Registrada	24 dic. 2033
Mixta	BON YURT		9236307632	7	32	Marca	Registrada	24 dic. 2033
Mixta	BONYURT BLACK ALPINA		10106549	9	29	Marca	Registrada	08 feb. 2031
Nominativa	DOS PALABRAS QUE TE HACEN FELIZ COMO TU BON YURT		SD2017/0057651	11	29	Lema Comercial	Registrada	05 mar. 2031
Mixta	ALPINA BON YURT		SD2019/0004757	11	29	Marca	Registrada	08 nov. 2029
Mixta	ALPINA BON YURT		SD2019/0004760	11	29	Marca	Registrada	11 sept. 2029
Nominativa	MINI BONYURT CHOCOCANDY		15120282	10	29	Marca	Registrada	16 dic. 2025
Nominativa	MINI BONYURT CHOCOBITS		15120323	10	29	Marca	Registrada	02 dic. 2025
Mixta	BON YURT		SD2017/0015557	11	29	Marca	Registrada	31 ago. 2027

*Aunque la solicitud de registro del signo opositor **ALPINA BON YURT CHOCOSNACK (mixto)**, expediente **SD2024/0074201**, aún se encuentra en examen de fondo, se advierte que fue radicada el **17 de julio de 2024**, fecha anterior a la radicación de la solicitud bajo estudio, presentada el **9 de enero de 2025**. En virtud de esta prelación temporal, dicha solicitud será considerada como fundamento válido para la oposición.

Facultad oficiosa de la Administración



Ref. Expediente N° SD2025/0001377

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

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	ALPINA BONDIA	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC.	08018182	9	29	Marca	Registrada	29 ago. 2028
Nominativa	ALPINA BONDIA		08040796	9	30	Marca	Registrada	17 dic. 2028
Mixta	BONDIA (ETIQUETA)		95046911	7	29	Marca	Registrada	29 nov. 2026
Nominativa	BONDIA		9228773130	7	30	Marca	Registrada	20 ago. 2026

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado



BOM DIA QUACK
(Mixtas)

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta, compuesto por ilustración de un pato que camina, portando sombrero y botas. A la izquierda de la figura, en la parte superior, se ubica la expresión "bom dia" en letras negras estilizadas, mientras que la palabra "Quack" aparece justo debajo, cerca del pico del pato, también en color negro.

Signos opositores



(Mixtos)

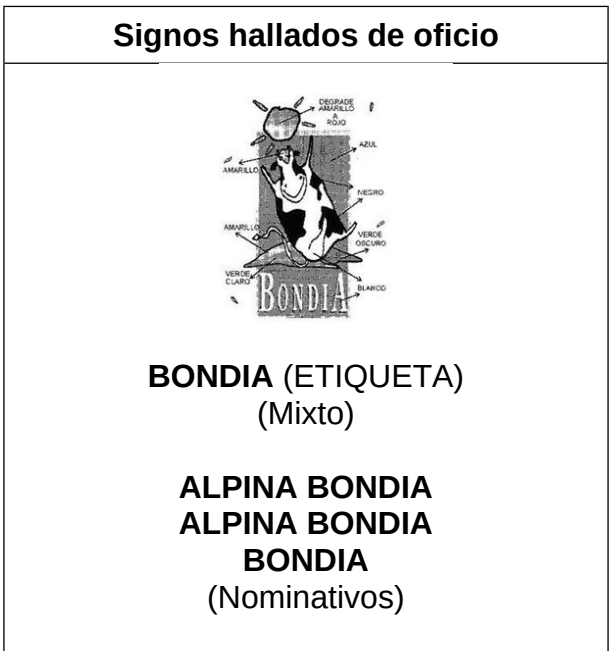
BON YURT, EL DELICIOSO LADO BON YURT DE LA VIDA, BON YURT EX-COMMERCE, EL DELICIOSO LADO BON YURT DE LA VIDA, EL DELICIOSO LADO BON YURT DE LA VIDA, BONYURT, BON YURT EXPRESS, BONYURT, DOS PALABRAS QUE TE HACEN FELIZ COMO TU BON YURT, MINI BONYURT CHOCOCANDY, MINI BONYURT CHOCOBITS

(Nominativos)



Ref. Expediente N° SD2025/0001377

Por su parte los signos opositores son de naturaleza mixta y nominativa, cuyas expresiones o elementos predominantes en sus conjuntos son las expresiones “BONYURT”, acompañados de elementos y expresiones adicionales.



Los signos hallados de oficio son de naturaleza mixta y nominativa, compuestos por las expresiones “BONDIA” y “ALPINA BONDIA”.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado¹⁴:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹⁵

(i) 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 como el signo es percibido en el mercado.

*(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ológico**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

(...)

¹⁴ TJCA, Proceso 218-IP-2019.

¹⁵ Ver Interpretacion Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) 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.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso¹⁶.

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos que la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.¹⁷

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.¹⁸

Comparación entre signos mixtos y nominativos:

De otra parte, al efectuarse la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁹:

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

¹⁶ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

¹⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

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

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

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

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

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

ii) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)²⁰”.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas²¹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación 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.

²⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

²¹ “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° SD2025/0001377

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 signos²²**.

Familia de marcas

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera:

“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 al inicio de 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 donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 912 del 25 de marzo de 2003).

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.²³

El hecho que la sociedad **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC** incluya de forma reiterada la expresión **“BON YURT”** en sus marcas antes relacionadas, 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, con finalidades similares o afines. Aquí lo característico es que se incorpora un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos 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

²² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016.

²³ TJCA, Proceso N° 23-IP-2013.

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos 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 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 por la calidad que ya conoce.

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 la misma y a los consumidores.

Análisis comparativo

Siguiendo las reglas de cotejo acogidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, impresión de conjunto, examen sucesivo y perspectiva del consumidor y dado que en los signos enfrentados el elemento que el público usa para pedir los productos es el denominativo, el análisis se efectúa como si se tratara de signos nominativos. Bajo ese marco, esta Dirección concluye, de un lado, que el signo solicitado a registro **“BOM DIA QUAK”** no es similarmente confundible con la familia de marcas **“BON YURT”**; y, de otro, que sí resulta similarmente confundible con las marcas halladas de oficio **“ALPINA BONDIA”** y **“BONDIA”**.

Frente a la familia de marcas **“BON YURT”**, la divergencia es marcada en los tres planos. En el ortográfico-visual, **“bom dia Quak”** está compuesto por dos palabras principales y un tercer término accesorio, mientras **“BON YURT”** presenta una estructura bisilábica con un segundo vocablo inusual **“YURT”** que configura una silueta y segmentación distinta. En lo fonético, las cadencias **/bom-dí-a-kuak/** y **/bon-yurt/** se separan por número de sílabas, agrupaciones consonánticas y acento; el cierre **“YURT”** aporta una sonoridad ajena al conjunto solicitado. En lo conceptual, **“bom dia”** es un saludo cotidiano en portugués (“buen día”), en tanto **“BON YURT”** es una construcción de fantasía sin significado común equivalente; así, el consumidor no proyecta una misma idea, ni percibe un origen común. En conjunto, las diferencias neutralizan cualquier coincidencia parcial en la raíz **“bon/bom”**.

Distinta es la conclusión frente a los signos hallados de oficio **“ALPINA BONDIA”** y **“BONDIA”**. En la comparación ortográfica y visual, **“bon dia”** reproduce prácticamente el núcleo **“BONDIA”** y la única variación relevante son las letras **/m/** frente a **/n/** y la separación por espacio, lo que no altera la silueta dominante ni el bloque de lectura que el consumidor retiene. En lo fonético, ambas expresiones se pronuncian con la misma cadencia bisilábica principal (**/bon-dí-a/** vs **/bom-dí-a/**), donde **/m/** y **/n/** son nasales contiguas en articulación y, por uso, fácilmente intercambiables en la memoria auditiva. En lo conceptual, ambos signos evocan el mismo saludo “buen día”; conforme a la 69-IP-2001, cuando un término extranjero es comprensible para el consumidor andino, su análisis se hace como si fuera expresión local, como en efecto ocurre aquí, **“bom/bondia”** transmite la misma idea, lo que refuerza la asociación. Finalmente, las expresiones **“Quak”** en el signo solicitado se percibe como apéndice de fantasía, secundario por posición y función que no desplaza ni desvirtúa el anclaje distintivo en **“bom dia”**, de suerte que el público puede asumir razonablemente que se trata de una extensión, línea o variante de los signos previamente registrado **“ALPINA BONDIA”** y **“BONDIA”**.

En consecuencia, apreciados sucesivamente y en su conjunto, **“bom dia Quak”** y **“BON YURT”** no son similarmente confundibles; en cambio, **“bom dia Quak”** sí resulta

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

similarmente confundible con los signos hallados de oficio “**ALPINA BONDIA**” y con “**BONDIA**” en los planos ortográfico, fonético y conceptual, por la reproducción sustancial del elemento predominante “**BOM/BON DIA**” y la insuficiencia diferenciadora de las expresiones adicionales. Es importante mencionar que destacar ese núcleo no supone fragmentar indebidamente los signos, sino que obedece a cómo el consumidor los percibe y recuerda en su conjunto, pues es ese bloque verbal el que guía la demanda de los productos y fija la asociación empresarial.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Alimentos a base de cereales para ser utilizado como un alimento de desayuno, aperitivos o ingrediente para la fabricación de otros alimentos; cereales listos para comer; cereales procesados; cereales de desayuno; preparaciones a base de cereales y otros productos alimenticios derivados de cereales que se utilizan como alimento para el desayuno, aperitivos o un ingrediente para la fabricación de alimentos; aperitivos a base de cereales; barras de cereal; aperitivos a base de trigo; aperitivos a base de granos múltiples; galletas; productos alimenticios de origen vegetal.

Los signos hallados de oficio confrontados identifican:

Expedientes	Productos
08018182	(29): Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
08040796	(30): Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
95046911	(29): Carne, pescado, aves y caza, pollo, pavos, conejos y otras aves, procesados y listos para preparar, extractos de carne, conservas de carne, enlatados, sardinas, salmón, atún, mariscos, pescado en conserva; frutas y legumbres en conserva, de cualquier naturaleza, secas y cocidas, jaleas y mermeladas, bocadillos, huevos, leche y otros productos lácteos, como queso, mantequilla, kumis y yogurt, bebidas lácteas de frutas en las que predomina la leche, sustancias para infusiones o bebidas calientes o frías elaboradas a base de leche o que contengan derivados de leche, aceite de oliva y otros aceites comestibles, manteca de origen animal o vegetal, encurtidos, no incluidos en otras clases.
9228773130	(30): Carne, pescado, aves y caza.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 30 de la marca solicitada vs productos de la clase 30 de las marcas halladas de oficio

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

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

Identidad: Al analizar los productos de la marca solicitada en clase 30, que incluyen alimentos a base de cereales para desayuno, aperitivos o como ingredientes para otros alimentos; cereales listos para comer; cereales procesados; barras de cereal; galletas; productos alimenticios de origen vegetal, y los productos de los signos hallados de oficio en clase 30, que comprenden café, té, cacao, arroz, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, miel, levadura, salsas, especias, entre otros, se observa que ambos grupos de productos pertenecen al mismo ámbito alimenticio y comparten características funcionales relacionadas con el consumo humano.

Dentro del grupo considerado como productos de clase 30, se encuentran categorías que también son cubiertas por los signos hallados de oficio. Estos productos no solo se relacionan por su naturaleza alimentaria, sino que también están dirigidos al mismo segmento de consumidores que adquieren productos para el desayuno, aperitivos o ingredientes culinarios. La cobertura de los signos incluye una variedad de productos alimenticios que se comercializan en canales similares y que pueden ser utilizados en contextos de consumo equivalentes.

La presencia de productos alimenticios de consumo cotidiano en ambas marcas implica que los consumidores pueden asociarlos con una misma procedencia empresarial, lo que incrementa la posibilidad de asociación en el mercado. La similitud en el tipo de productos, su uso y el público objetivo contribuye a la percepción de que existe una relación o conexidad competitiva entre los signos. En consecuencia, la coincidencia en la naturaleza y destino de los productos refuerza la relación entre los mismos.

Así entonces, las prestaciones en contraposición satisfacen necesidades alimenticias similares, requieren infraestructura de producción y distribución afín, y se dirigen al mismo tipo de consumidores. Por tanto, existe una presunción sobre la existencia de conexidad competitiva entre ellos, al tratarse de productos que comparten características esenciales. En resumen, el análisis de conexidad competitiva entre los productos de la marca solicitada en clase 30 y los productos de los signos hallados de oficio en la misma clase permite concluir que existe una relación entre ellos, derivada de su naturaleza, uso y destino común.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 30 de la marca solicitada vs productos de la clase 29 de las marcas halladas de oficio

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

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos, es la razonabilidad definida como *“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*

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

*proviene del mismo empresario (...)*²⁴. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que ambos productos se comercialicen por parte de un mismo empresario.

Los productos de la marca solicitada en clase 30, que comprenden alimentos a base de cereales para desayuno, aperitivos o como ingredientes para otros alimentos; cereales listos para comer; cereales procesados; barras de cereal; galletas; productos alimenticios de origen vegetal, se encuentran dentro del ámbito de productos alimenticios de consumo cotidiano.

Por su parte, los productos de las marcas halladas de oficio en clase 29 incluyen carne, pescado, aves, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, jaleas, mermeladas, huevos, leche, productos lácteos, aceites y grasas comestibles, entre otros, también destinados al consumo humano y comercializados en canales similares.

La relación entre estos productos puede ser entendida desde la perspectiva de la razonabilidad. Ambos grupos de productos están orientados al consumo alimenticio, pueden formar parte de una dieta diaria y ser adquiridos por el mismo tipo de consumidor en establecimientos similares. Esta coincidencia en el destino y uso de los productos permite considerar que podrían ser ofrecidos por un mismo empresario.

Además, la presencia de productos alimenticios en ambas clases, que pueden ser complementarios en la alimentación o formar parte de una misma línea de productos, puede generar en el consumidor la percepción de que provienen de una misma fuente empresarial o que el signo solicitado representa una extensión de la marca previamente registrada.

En ese sentido, esta Dirección evidencia que, dadas las coberturas de los signos enfrentados, es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones o confusión derivadas de las prácticas habituales en el mercado.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

*“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados*²⁵”.

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad es cumplido por las marcas en comento.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes *“para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios*²⁶”.

²⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

²⁵ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

²⁶ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que genera una confusión y asociación en el público consumidor, por lo que no es posible permitir la coexistencia.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 - Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

La sociedad opositora **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC.**, alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Cobertura
	<i>“Bebidas lácteas combinadas con cereales y toppings”</i> Comprendidas en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza

Pago de la tasa

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar que, conforme a la Resolución 3676 del 7 de febrero y Resolución 7981 del 25 de febrero de 2025, emitida por esta Superintendencia, cuya vigencia inició el 7 y 25 de febrero de 2025, respectivamente; la sociedad opositora **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC.**, realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad de una marca dentro de un trámite de oposición, la tasa correspondiente a la presentación de una oposición y solicitud de prórroga.

Valoración del acervo probatorio

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) *la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]*”²⁷.

Así las cosas, procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora, el cual busca demostrar que el signo **“BON YURT”** (mixto) es notoriamente conocido para identificar **“Bebidas lácteas combinadas con cereales y toppings” comprendidas en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza**, teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina²⁸.

1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro (literal a) del artículo 228 de la Decisión 486

²⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

²⁸ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.



Ref. Expediente N° SD2025/0001377

El grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente constituye un elemento esencial para acreditar su carácter notorio, en la medida en que demuestra que el signo ha cumplido eficazmente su función distintiva, permitiendo identificar los productos de su titular en el mercado.

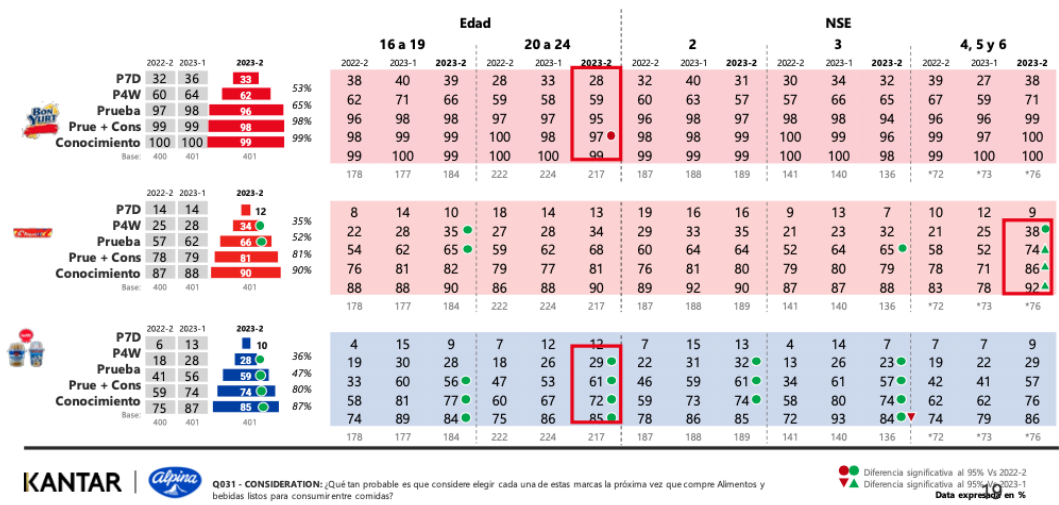
En este contexto, el sector pertinente de la marca **BON YURT** está conformado por personas naturales y jurídicas vinculadas a la industria alimentaria, incluyendo fabricantes, distribuidores, comercializadores, consumidores, proveedores y demás actores relacionados con la producción y comercialización de productos lácteos y cereales, principalmente aquellos comprendidos en las clases 29 y 30.

La notoriedad de la marca implica el conocimiento y difusión de esta en dicho sector, en donde pruebas como las que se estudian son indicativas del grado de reconocimiento del signo, ya que mediante métodos cualitativos puede inferirse que ha sido identificado por el público consumidor como distintivo de productos específicos dentro del mercado alimenticio.

El “Estudio de consumo y percepción de marca en jóvenes colombianos – Ola 2 (2023)” de Kantar es pertinente porque mide exactamente el grado de conocimiento de marca en el público relevante. Su ficha técnica reporta **401 encuestas** bajo metodología CAWI, aplicadas a **hombres y mujeres de 16 a 24 años** que consumieron alimentos y bebidas listos entre comidas, con trabajo de campo del **1 al 13 de diciembre de 2023** en **Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla**. La muestra se estratifica por NSE 2 a 6, garantizando representatividad del target juvenil que compra snacks lácteos listos para consumo, universo directamente afín a **BON YURT** y a su naturaleza de yogur con adiciones comprendida en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

¿Cómo es el consumo declarado de las adiciones?

Profundizando en los segmentos de edad y NSE se puede ver un aumento en el consumo de **Fiocoso en especial en jóvenes de 20 a 24 años** donde **Bon Yurt decrece**, (target más sensible al driver de precio en la categoría). Por parte de **Alquemix** hay un aumento significativo en el consumo en los estratos más altos.



Es conducente porque incorpora indicadores estándar de conocimiento, menciones espontáneas, asociaciones de marca y consideración, comparables frente a otras marcas del mismo segmento de snack. En 2023-2 **BON YURT** alcanza 4% de menciones espontáneas dentro del set competitivo juvenil, lo que acredita visibilidad espontánea dentro del repertorio de consumo on-the-go. Al mismo tiempo, cuando los jóvenes dicen “Alpina”, **BON YURT** es la segunda asociación más mencionada con 23% en 2023-2, indicador que vincula claramente el producto con la marca sombrilla y confirma el reconocimiento del signo entre compradores reales del segmento.



Ref. Expediente N° SD2025/0001377



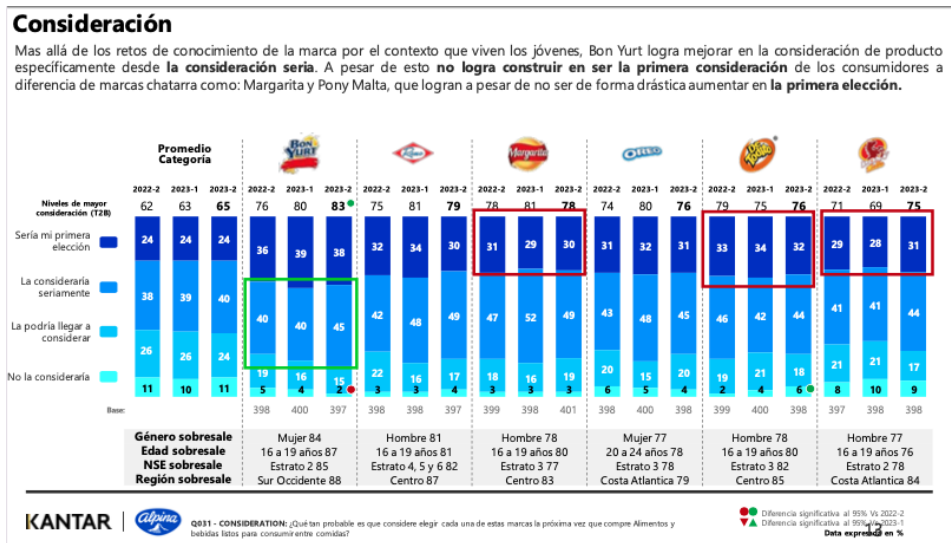
El estudio es útil para probar conocimiento en contexto competitivo, pues detalla cómo los jóvenes pasan de decisiones guiadas por precio a decisiones guiadas por repertorio, abriendo espacio a atributos como imagen de marca, tamaño y aportes nutricionales en el ciclo 2022-2, 2023-1 y 2023-2. En ese marco, la presencia de **BON YURT** como referencia de Alpina en la mente del consumidor y en las menciones espontáneas evidencia que, aun compitiendo con “marcas indulgentes”, mantiene saliencia en un público que alterna opciones, lo cual es un hecho idóneo para inferir grado de conocimiento efectivo.



Además, el estudio Kantar reporta que **BON YURT** mejora su “consideración seria” en **2023-2**, aun cuando no siempre sea la primera elección frente a marcas de paquetes o bebidas indulgentes. Este matiz es valioso probatoriamente porque distingue “conocimiento” de “preferencia inmediata” y muestra que la marca se mantiene dentro del **short-list** del joven comprador, un umbral superior al mero recuerdo y directamente conectado con la probabilidad de compra.



Ref. Expediente N° SD2025/0001377



Asimismo, el estudio desagrega ocasiones de consumo y muestra que **BON YURT** mejora en “tarde”, “recompensa” y “on the go” durante 2023-2, momentos clave para snacks lácteos con cereal y toppings. Para la valoración del literal a), estas mejoras en situaciones reales de uso corroboran que la marca no solo es conocida, sino reconocida en momentos de compra y consumo altamente relevantes para el producto protegido por las clases 29 y 30.

En conjunto, la temporalidad del estudio, diciembre de 2023, la idoneidad metodológica y las cifras sobre menciones espontáneas, la consideración y ocasiones de consumo hacen que esta investigación sea **útil** para dimensionar la presencia mental en los consumidores de **BON YURT, conducente** porque sus métricas permiten inferencias probatorias claras sobre grado de conocimiento en el público juvenil comprador, y **pertinente** por enfocarse en la categoría de **“bebidas lácteas combinadas con cereales y toppings”** que identifica a **BON YURT** dentro de las clases 29 y 30.

La declaración juramentada suscrita por Lina María Prieto, Gerente Legal de Alpina, es **pertinente** porque expone datos esenciales del signo en el mercado relevante, como su lanzamiento en 1987, su presencia ininterrumpida en Colombia, y su comercialización en todo el territorio nacional mediante tiendas de barrio, supermercados, grandes superficies y canales digitales, lo que encaja directamente con el “sector pertinente” que compra y consume este tipo de snacks lácteos.

Es **conducente** porque el medio está permitido por la ley y proviene de funcionaria con competencia directa sobre la marca, quien declara bajo juramento con fecha cierta y con base en registros de Alpina a los que tiene acceso. La pieza agrega hechos verificables que facilitan la inferencia probatoria sobre conocimiento, como que para 2022 se vendían aproximadamente 208 unidades por minuto en Colombia, que la marca opera también en Estados Unidos desde 2019 en nueve estados y en cadenas como Publix y Walmart, y que mantiene colaboraciones y ediciones especiales con marcas reconocidas como Kellogg's y Ramo, todo lo cual muestra exposición sostenida y amplia del signo frente a los compradores reales y potenciales del mercado.

Asimismo, es **útil** y no superflua porque aporta contexto empresarial y anclajes temporales que otras pruebas técnicas no siempre suministran por sí solas. La declaración detalla la trayectoria del producto, su sistema de empaque distintivo tipo dúo pack y la cobertura geográfica actual, y además informa la situación registral con más de 20 registros vigentes en Colombia desde 1993, reforzando que el signo se usa y se reconoce de manera estable en el mercado. Al integrarse con encuestas y demás evidencias, estos datos permiten a

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

esta Dirección, en sana crítica, inferir un grado de conocimiento elevado y vigente de **BON YURT** entre los miembros del sector pertinente dentro de un País Miembro.

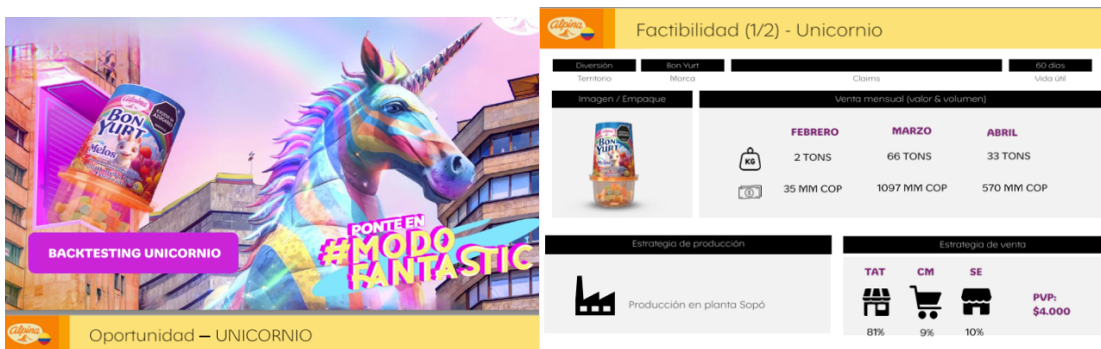
Finalmente, su fecha de suscripción en mayo de 2025 y el carácter jurado de las afirmaciones le confieren aptitud de **indicio cualificado**, que triangula coherentemente con estudios de consumo, publicidad y distribución para satisfacer el estándar del literal a) y acreditar, con base empírica y corporativa, que **BON YURT** es ampliamente conocida en el público que efectivamente adquiere bebidas lácteas con cereales y toppings de las clases 29 y 30.

2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización de la marca y su promoción (literales b y c del artículo 228 de la Decisión 486)

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, lo que tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma. Para demostrarlo, la sociedad opositora presentó como material probatorio:

El reporte interno de Alpina sobre la edición limitada BON YURT Unicornio es **pertinente** porque documenta el uso y la promoción del signo en una activación específica del portafolio de bebidas lácteas combinadas con cereales y toppings de las clases 29 y 30. Al tratarse de una edición limitada, el documento organiza la información de planeación y ejecución de la campaña, por ejemplo, ventanas de lanzamiento, objetivos, mensajes y piezas y, por tanto, se alinea con el objeto probatorio de duración e intensidad promocional bajo la marca **BON YURT**.



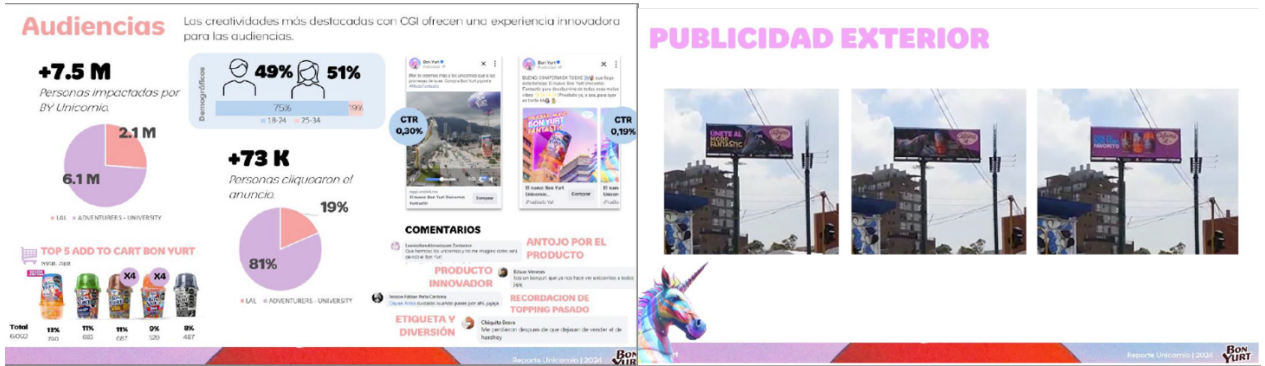
Es **conducente** porque, como reporte corporativo, reúne evidencia operativa que documenta una activación de producto con cobertura nacional, que incluyó distribución en puntos de venta físicos y digitales, así como campañas de visibilidad en redes sociales y medios publicitarios. La edición limitada **BON YURT Unicornio** fue lanzada como parte de una estrategia de innovación de portafolio, con el objetivo de captar la atención de consumidores jóvenes mediante una propuesta diferenciada en sabor, diseño y experiencia de consumo. Según el reporte, la activación logró una cobertura en más de **1.200 puntos de venta** y generó más de **3 millones de impresiones digitales** durante su campaña de lanzamiento.



DESTACADOS RRSS



Además, el reporte es **útil** para demostrar la extensión geográfica de la utilización y de la campaña, porque incluye la matriz de cobertura por regiones/ciudades y cadenas donde se desplegó la edición Unicornio. Allí se listan expresamente las plazas de activación, por ejemplo, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras y las cadenas de retail donde estuvo disponible la edición con material de exhibición y promociones en punto de venta, además de la pauta digital georreferenciada. Esta trazabilidad territorial acredita que la explotación y la promoción del signo no se circunscribieron a una sola ciudad, sino que alcanzaron cobertura multicuidad y multicanal dentro del País Miembro.



El reporte interno de Alpina sobre la edición limitada BON YURT Unicornio incluye referencias a noticias destacadas en medios de alto alcance y credibilidad, lo cual constituye una prueba útil, conducente y pertinente para acreditar la duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización y promoción de la marca **BON YURT**, conforme a los literales b) y c) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Entre los medios destacados se encuentra **Portafolio (Web)**, que publicó el 22 de marzo una nota titulada “Bon Yurt trae a los unicornios a la 'vida' con el lanzamiento de su edición Fantastic”, con una audiencia estimada de **366.607 lectores**, un valor de publicación de **\$17.471.889** y un valor de credibilidad de **\$34.943.778**. Esta cobertura demuestra una difusión significativa en medios económicos y empresariales de alcance nacional.



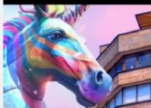
Ref. Expediente N° SD2025/0001377

También se destaca la publicación en **Revista P&M**, especializada en publicidad y mercadeo, con una nota del mismo día titulada “*Alpina lanza edición especial inspirada en unicornios con tecnología CGI*”, que alcanzó **20.818 lectores**, con un valor de publicación de **\$858.014** y un valor de credibilidad de **\$1.716.028**. Esta aparición refuerza la visibilidad de la marca en el sector profesional del marketing, validando la estrategia de promoción.



Finalmente, la participación en **Canal Caracol (televisión)** el 24 de marzo, con una audiencia de **1.297.923 televidentes**, un valor de publicación de **\$64.227.228** y un valor de credibilidad de **\$128.454.456**, evidencia una cobertura masiva en medios audiovisuales de alcance nacional, lo que amplifica la exposición de la marca a públicos diversos en todo el país.

DESTACADOS TIER 1

Bon Yurt trae a los unicornios a la 'vida' con el lanzamiento de su edición Fantástico  Medio: Portafolio (Web) Fecha: 22 de marzo Lectorabilidad: 368.807 Valor publicitario: 17.471.889 Valor credibilidad: 34.943.778 Enlace de consulta	Alpina lanza edición especial inspirada en unicornios con tecnología CGI  Alpina recurre a la inteligencia artificial y el CGI para "Fantástico". Todas tecnologías fueron utilizadas para crear desde la etiqueta hasta los unicornios de la campaña. Medio: Revista P&M Fecha: 22 de marzo Lectorabilidad: 20.818 Valor publicitario: \$ 858.014 Valor credibilidad: \$ 1.716.028 Enlace de consulta	 Medio: Canal Caracol (televisión) Fecha: 24 de marzo Lectorabilidad: 1.297.923 Valor publicitario: \$ 64.227.228 Valor credibilidad: \$ 128.454.456 Enlace de consulta
--	--	--

Estas cifras y fechas demuestran que la edición **BON YURT Unicornio** no solo fue una activación puntual, sino una campaña de alto impacto mediático, con presencia en medios digitales, especializados y televisivos, lo que confirma su amplitud geográfica, duración efectiva y promoción intensiva.

Finalmente, al integrar en un mismo soporte los elementos de producto de la edición limitada, las piezas creativas y la estrategia de difusión en redes, retail y trade, el documento demuestra amplitud de puntos de contacto y consistencia marcaria en la comunicación del signo. Considerado junto con otras pruebas externas, este reporte interno aporta un indicio cualificado y contemporáneo de la explotación efectiva de la marca **BON YURT** y de su promoción ante los miembros del sector pertinente, satisfaciendo de manera coherente los criterios de duración, amplitud y extensión geográfica previstos en los literales b) y c) del artículo 228 de la Decisión 486.

La evidencia fotográfica de la participación de BON YURT en el Festival Estéreo Picnic 2024, realizado entre el 21 y el 24 de marzo de 2024, es útil, conducente y pertinente para acreditar la duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización y

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

promoción de la marca **BON YURT**, conforme a los literales b) y c) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

El Festival Estéreo Picnic es uno de los eventos culturales y musicales más importantes de Colombia, con una asistencia estimada de más de 100.000 personas durante sus cuatro días de realización²⁹. La participación de **BON YURT** en este evento, documentada mediante material gráfico y promocional, incluyó activaciones de marca, interacción directa con el público, distribución de producto y una campaña digital bajo el concepto #ModoFantastic, vinculada a la edición limitada **BON YURT** Unicornio. Esta estrategia permitió que la marca tuviera una presencia destacada en un espacio de alto tráfico juvenil, alineado con su público objetivo.



La activación incluyó dinámicas presenciales como retos, menciones en redes sociales, interacción con influenciadores y visibilidad en puntos estratégicos del festival. Además, se promovió la participación del público mediante concursos y menciones en Instagram y Twitter, lo que amplificó el alcance de la campaña más allá del evento físico. Esta acción demuestra una utilización efectiva de la marca en un contexto de alto impacto, así como una promoción intensiva en medios digitales y presenciales.



En consecuencia, la evidencia fotográfica de esta participación permite inferir que la marca **BON YURT** ha sido utilizada y promovida de manera amplia, sostenida y geográficamente extendida, lo que contribuye a demostrar su notoriedad en el mercado colombiano para identificar “bebidas lácteas combinadas con cereales y toppings”, comprendidas en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Las capturas de pantalla y enlaces sobre las tiendas virtuales en las que se distribuyen los productos identificados con el signo **BON YURT**, dan cuenta de la disponibilidad del producto en los principales comercios virtuales del país, como Éxito³⁰,

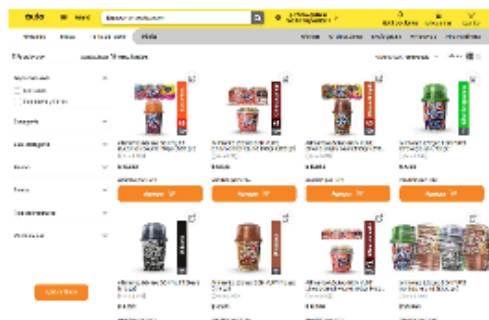
²⁹ <https://www.areandina.edu.co/blogs/que-significa-el-estereo-picnic-para-la-economia-colombiana>

³⁰ https://www.exit.com/s?q=bon+yurt&sort=score_desc&page=0

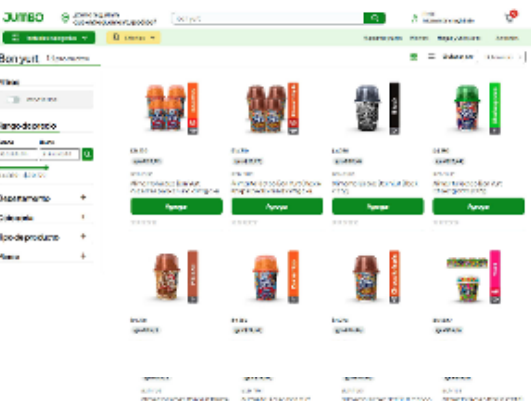
Ref. Expediente N° SD2025/0001377

Carulla³¹, Jumbo³², Olímpica³³ y el sitio oficial de Alpina³⁴, constituye una prueba útil, conducente y pertinente para acreditar la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y promoción, conforme a los literales b) y c) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

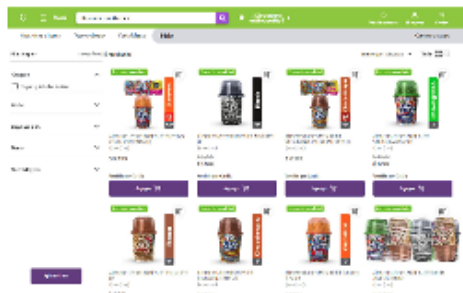
• Almacenes Éxito³¹:



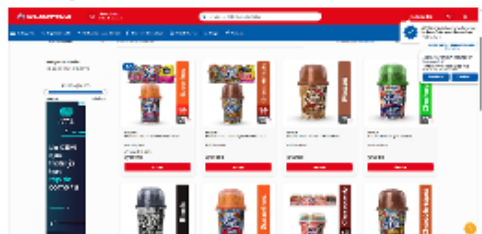
• Tiendas Jumbo - Cencosud³²:



• Almacenes Carulla³³:



• Tiendas Olímpica³⁴:



Estos canales de comercialización tienen cobertura nacional y permiten que el producto esté al alcance de consumidores en distintas regiones del país, lo que demuestra que la marca **BON YURT** ha sido utilizada de manera continua y extendida en el territorio colombiano. La presencia del producto en estos portales no solo evidencia su disponibilidad para la compra, sino también su visibilidad en espacios digitales que son cada vez más relevantes en el comportamiento de consumo actual.

Además, la inclusión de **BON YURT** en estos catálogos virtuales implica una forma de promoción activa, ya que los productos se presentan con imágenes, descripciones, precios y posicionamiento en buscadores internos, lo que contribuye a su exposición constante ante el público consumidor. Esta promoción digital complementa las estrategias tradicionales de mercadeo y refuerza el reconocimiento de la marca en el mercado.

En consecuencia, la presencia de **BON YURT** en estos comercios virtuales permite inferir que la marca ha sido utilizada y promovida de manera amplia, sostenida y geográficamente extendida, lo que contribuye a demostrar su notoriedad en el mercado colombiano para identificar “bebidas lácteas combinadas con cereales y toppings”, comprendidas en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para promover los productos o servicios identificados con la marca que se pretende notoria (literales d del artículo 228 de la Decisión 486)

³¹ https://www.carulla.com/s?q=bon+yurt&sort=score_desc&page=0

³² https://www.jumbocolombia.com/bon%20yurt?_q=bon%20yurt&map=ft

³³ <https://www.olimpica.com/bonyurt>

³⁴ <https://alpina.com/marcas-alpina/marca-bon-yurt>

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundirla, entendiendo que una mayor inversión en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

La certificación contable sobre la inversión publicitaria de BON YURT en Colombia expedida por la Jefe de Contabilidad de **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. BIC**, constituye una prueba útil, conducente y pertinente para acreditar el literal d) del artículo 228 de la Decisión 486, que exige demostrar “el valor de toda inversión efectuada para promover los productos o servicios identificados con la marca que se pretende notoria”.

La utilidad de esta certificación radica en que presenta un desglose anualizado y detallado de las inversiones publicitarias realizadas exclusivamente para la marca **BON YURT** en Colombia, desde el año 2021 hasta abril de 2025. El documento incluye valores expresados en pesos colombianos (COP) y su equivalente en dólares estadounidenses (USD), calculados con base en la Tasa Representativa del Mercado Promedio (TRM PROM) de cada año, lo que permite dimensionar el impacto económico de la inversión tanto a nivel nacional como internacional.

AÑO	COP	TRM PROM	USD
2021	3,276,005,656	3,743.09	USD 875,214.79
2022	7,160,996,923	4,255.44	USD 1,682,786.54
2023	7,895,663,497	4,325.05	USD 1,825,565.77
2024	7,717,936,390	4,071.35	USD 1,895,672.26
2025	3,659,560,734	4,217.69	USD 867,669.01
Total general	29,710,163,200		USD 7,146,908.37

La **conducencia** del documento se sustenta en que ha sido suscrito por una profesional contable debidamente registrada ante la Junta Central de Contadores, lo que garantiza que los datos han sido extraídos de los registros contables oficiales de la empresa, conforme a las normas contables vigentes. Esta formalidad le otorga validez técnica y legal, permitiendo a la autoridad valorar la prueba con plena confianza en su autenticidad.

La **pertinencia** se confirma por el hecho de que la certificación se refiere exclusivamente a la marca **BON YURT** y a su promoción en el mercado colombiano, sin incluir datos de otras marcas del portafolio de Alpina. Además, abarca todos los rubros relacionados con mercadeo y trade marketing, lo que asegura que se está considerando la totalidad de las actividades promocionales vinculadas a la marca.

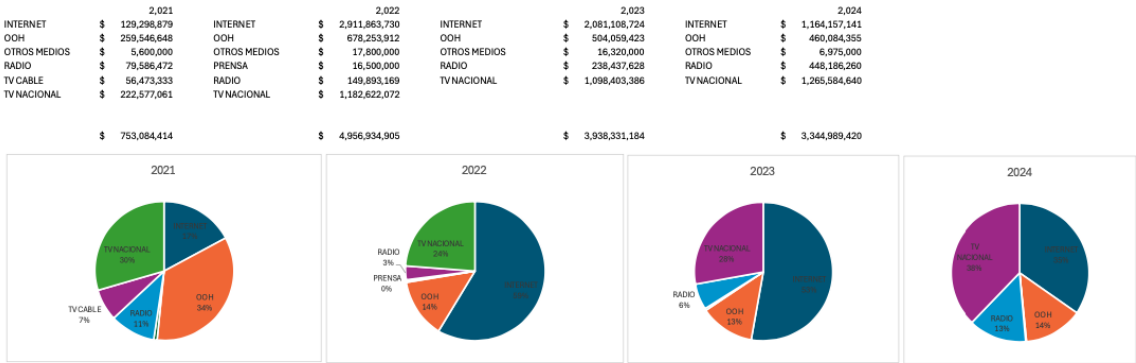
En conjunto, esta certificación permite demostrar que Alpina ha realizado inversiones significativas, sostenidas y documentadas para promover **BON YURT** como identificador de “bebidas lácteas combinadas con cereales y toppings”, comprendidas en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cumpliendo así con los requisitos del literal d) del artículo 228.

El reporte interno de Alpina que discrimina la inversión publicitaria realizada para la marca BON YURT entre los años 2021 y 2024, por tipo de medio y año, constituye una prueba útil, conducente y pertinente para acreditar el literal d) del artículo 228 de la Decisión 486, el cual exige demostrar “el valor de toda inversión efectuada para promover los productos o servicios identificados con la marca que se pretende notoria”.



Ref. Expediente N° SD2025/0001377

La **utilidad** del documento radica en que permite establecer, con cifras concretas, el esfuerzo económico sostenido que ha realizado el titular de la marca para posicionarla en el mercado colombiano. El reporte incluye valores discriminados por canales como televisión nacional, radio, publicidad exterior (OOH), prensa, medios digitales e Internet, lo que permite evaluar la magnitud de la inversión y la estrategia de promoción desplegada. Por ejemplo, en el año 2022 se invirtieron más de **\$2.911 millones en Internet** y **\$1.182 millones en televisión nacional**, mientras que en 2024 la inversión en televisión nacional ascendió a **\$1.265 millones**, y en radio a **\$468 millones**, cifras que evidencian una campaña publicitaria de gran escala.



La **conducencia** del reporte se justifica en la medida en que los medios utilizados, como televisión, radio, prensa, publicidad exterior y digital, son canales idóneos para alcanzar al público objetivo de **BON YURT**, compuesto principalmente por consumidores jóvenes de productos lácteos combinados con cereales y toppings, comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La inversión en estos medios permite inferir que la marca ha sido promovida de manera efectiva y estratégica, lo que contribuye directamente a su reconocimiento en el mercado.

La **pertinencia** del documento se refuerza por su cobertura temporal de cuatro años consecutivos y por el hecho de que se refiere exclusivamente a la marca **BON YURT**, sin mezclar datos de otras marcas del portafolio de Alpina. Aunque el reporte no esté firmado por el revisor fiscal, ello no desvirtúa su valor probatorio, en tanto se trata de un documento generado por el área de mercadeo o comunicaciones de la empresa, que puede ser corroborado mediante otras evidencias complementarias, como la certificación del numeral anterior.

En conclusión, el reporte interno sobre la inversión publicitaria de **BON YURT** entre 2021 y 2024 cumple con los requisitos de utilidad, conducencia y pertinencia exigidos por el literal d) del artículo 228 de la Decisión 486, y debe ser valorado como prueba válida dentro de un expediente de notoriedad.

4. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas o ingresos (literal e) del artículo 228 de la Decisión 486

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Ha de anticiparse que, en principio, si las cifras de ingresos reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca, y por tanto el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

La certificación contable sobre las ventas netas de BON YURT expedida por la Jefe de Contabilidad de **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. BIC**, constituye una prueba **útil, conducente y pertinente** para acreditar el literal e) del artículo 228 de la



Ref. Expediente N° SD2025/0001377

Decisión 486, que exige demostrar “los volúmenes de ventas o ingresos obtenidos por los productos o servicios identificados con la marca”.

La **utilidad** de esta certificación radica en que presenta cifras oficiales, verificables y detalladas sobre las ventas netas de **BON YURT** en el mercado colombiano, extraídas directamente de los registros contables de la empresa. Al estar suscrita por una profesional contable debidamente registrada, se garantiza la veracidad, legalidad y confiabilidad de la información, lo que la convierte en una fuente idónea para sustentar el análisis de notoriedad.

La **pertinencia** del documento se confirma por su enfoque exclusivo en la marca **BON YURT**, sin incluir datos de otras marcas del portafolio de Alpina. Además, cubre un periodo amplio, desde el año **2021 hasta abril de 2025**, lo que permite demostrar la continuidad y sostenibilidad del desempeño comercial de la marca en el tiempo.

La conducencia se evidencia en la capacidad del documento para demostrar el impacto económico de **BON YURT** en el mercado colombiano. Las cifras presentadas en pesos colombianos (COP) y su equivalente en dólares estadounidenses (USD), calculadas con base en la Tasa Representativa del Mercado Promedio (TRM PROM) de cada año, permiten dimensionar los ingresos generados por la marca tanto a nivel nacional como internacional.

Ejercicio	COP	TRM PROM	USD
2021	-196,681,480,238	3743.08762	-USD 52,545,251.51
2022	-231,169,181,472	4255.43986	-USD 54,323,216.62
2023	-230,290,852,276	4325.05014	-USD 53,245,822.59
2024	-246,078,570,283	4071.34533	-USD 60,441,586.37
2025	-89,105,207,288	4217.69211	-USD 21,126,531.99
Total general	-993,325,291,557		-USD 241,682,409.08

Estas cifras evidencian que **BON YURT** ha mantenido un volumen de ventas alto, sostenido y creciente, lo que demuestra su consolidación en el mercado colombiano como una marca de referencia en su categoría. El comportamiento comercial de **BON YURT** durante cinco años consecutivos refleja una posición sólida y estable, lo que contribuye directamente a acreditar su notoriedad como identificador de “bebidas lácteas combinadas con cereales y toppings”, comprendidas en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Informe de desempeño de la categoría de adiciones – Nielsen Discover (mayo de 2024) constituye una prueba útil, pertinente y conducente para acreditar el literal e) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que exige demostrar “los volúmenes de ventas o ingresos obtenidos por la comercialización de los productos o servicios identificados con la marca que se pretende notoria”.

Este informe es **útil** porque proporciona datos cuantitativos precisos sobre las ventas en valor e ingresos generados por la marca **BON YURT** en el mercado colombiano, específicamente dentro de la categoría de “adiciones” en el canal Nielsen. El documento detalla que **BON YURT** generó ingresos por \$356.527.761.811 COP y vendió 15.597.919 litros en el periodo de 24 meses analizado, con una variación positiva del 4,5% en valor y del 11,4% en volumen frente al año anterior. Esta información permite cuantificar de manera objetiva el desempeño comercial de la marca, lo cual es esencial para acreditar su notoriedad.

La **pertinencia** del informe se evidencia en que los datos están desagregados por marca, fabricante y subcategoría, lo que permite aislar con claridad el comportamiento específico de **BON YURT** dentro del portafolio de Alpina y frente a sus competidores. Además, el

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

informe se enfoca en el mercado colombiano, que es el territorio relevante para el análisis de notoriedad, y se refiere a un periodo reciente y continuo de 24 meses, lo que permite demostrar una presencia sostenida en el mercado.

La conducencia del documento se sustenta en su origen, al haber sido elaborado por NielsenIQ, una firma reconocida internacionalmente por la recolección y análisis de datos de mercado a través de metodologías estadísticas rigurosas y aceptadas por las autoridades de competencia y propiedad industrial. Su carácter técnico y especializado le otorga un alto grado de confiabilidad y objetividad, lo que lo convierte en una fuente idónea para acreditar los volúmenes de ventas e ingresos exigidos por la norma.

En conjunto, el informe de Nielsen Discover permite demostrar que la marca **BON YURT** ha alcanzado niveles significativos y sostenidos de comercialización en Colombia, en el segmento de bebidas lácteas combinadas con cereales y toppings, comprendidas en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cumpliendo así con el requisito previsto en el literal e) del artículo 228 de la Decisión 486.

5. Pruebas tendientes a demostrar la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. (literal k) del artículo 228 de la Decisión 486

El listado de registros marcarios fundamento de oposición, además del certificado No. 145207, constituye una prueba útil, conducente y pertinente para demostrar la existencia y antigüedad del signo distintivo conforme al literal k) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Este conjunto de registros evidencia no solo la existencia inicial del signo, sino también su evolución, diversificación y mantenimiento a lo largo del tiempo.

La utilidad de este conjunto de registros radica en que permite demostrar que la marca **BON YURT** no solo fue registrada originalmente en 1992, sino que ha sido objeto de múltiples registros posteriores, tanto en versiones mixtas como nominativas, así como en lemas comerciales. Esto refleja una estrategia de protección marcaria activa y sostenida, lo cual es indicativo de un uso continuo y relevante del signo en el mercado.

La conducencia se manifiesta en que todos los registros están vinculados directa o indirectamente con la marca **BON YURT** y han sido solicitados o mantenidos por el mismo titular, **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. BIC**, lo que permite establecer una línea de continuidad jurídica y comercial del signo. Además, los registros abarcan diversas clases de la Clasificación de Niza (11, 29, 30, 32 y 35), lo que demuestra la amplitud del uso del signo en diferentes categorías de productos y servicios, especialmente en las clases 29 y 30, que son las relevantes para bebidas lácteas combinadas con cereales y toppings.

La pertinencia se refuerza con la inclusión de registros vigentes hasta fechas tan lejanas como 2031, así como con la existencia de solicitudes en trámite, lo que evidencia un interés actual y proyectado en la protección del signo.

En conjunto, este portafolio marcario no solo acredita la existencia y antigüedad del signo **BON YURT** en Colombia, sino que también respalda su uso constante, estratégico y distintivo en el mercado, cumpliendo con los requisitos del literal k) del artículo 228 de la Decisión 486.

Conclusiones respecto de la notoriedad

De conformidad con el análisis conjunto de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta Dirección concluye que la marca **BON YURT** ostenta un estatus especial

Ref. Expediente N° SD2025/0001377

para distinguir “**bebidas lácteas combinadas con cereales y toppings**”.

A juicio de esta Dirección, las pruebas documentales, de mercado y contables demuestran el conocimiento especial de la marca **BON YURT**, cuya actividad comercial se ha caracterizado por un amplio despliegue publicitario, distribución nacional a través de canales físicos y digitales, y una explotación económica que ha generado ingresos y volúmenes significativos para su titular. La marca ha logrado posicionarse como referente de la categoría, siendo reconocida por consumidores, distribuidores y demás actores del sector alimentario dentro del territorio colombiano.

Después de un análisis y valoración integral de las pruebas, se encuentra que estas resultan suficientes para acreditar la notoriedad de la marca opositora al momento en que se solicitó el registro del signo objeto de estudio. Las evidencias permiten a esta Dirección tener claridad sobre aspectos como el grado de conocimiento del signo entre el público relevante de la categoría de lácteos con adiciones, el nivel de inversión en promoción, la presencia en medios y plataformas de alto impacto, la realización de campañas y activaciones especializadas, y la protección jurídica de la marca en el mercado nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que el signo **BON YURT**, titularidad de **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. BIC.**, goza de gran notoriedad, al ser conocido por una parte significativa del público relevante, por un periodo prolongado y comprendido entre **enero de 2021 y mayo de 2025**, con evidencia de uso, promoción, inversión publicitaria y explotación económica en el territorio colombiano, en relación directa con los productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional.

Así las cosas, es procedente realizar el estudio comparativo entre el signo notorio y el signo solicitado, en aras de determinar si este último se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Análisis comparativo frente a marca notoria

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 BOM DIA QUACK (Mixta)	 BON YURT (Mixta)

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el grado de recordación del signo opositor **BON YURT**, este 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.

La Dirección encuentra que, la configuración de los signos **BOM DIA QUACK** vs. **BON**



Ref. Expediente N° SD2025/0001377

YURT no genera en el consumidor un riesgo de confusión directa o indirecta, pues los signos confrontados no permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se confundan debido a las diferencias que presentan, razón por la cual el consumidor está en la capacidad discernir entre ambas expresiones 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 o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Finalmente, **no se aprecia riesgo de pérdida de la fuerza distintiva del signo notorio BON YURT**, ni afectación a su valor comercial o publicitario. Esto se debe a que el opositor **no allegó pruebas suficientes** para demostrar una eventual dilución, ni acreditó que el uso del signo solicitado atente contra la integridad de la marca notoria a tal punto que su capacidad distintiva se vea afectada. En ausencia de tales elementos, no puede concluirse que exista un aprovechamiento injusto del prestigio ni una afectación sustancial al posicionamiento de la marca notoria.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto de los signos hallados de oficio.

No obstante, se descarta su incursión en la causal establecida en el literal h) del mismo artículo.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar la notoriedad del signo **BON YURT**³⁵ (mixto) para identificar **“Bebidas lácteas combinadas con cereales y toppings”**, por el período comprendido entre **enero de 2021 y mayo de 2025**.

ARTÍCULO 2. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC**.

ARTÍCULO 3. **Negar** el registro de la marca **BOM DIA QUACK** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza³⁶, solicitada por la señora **MARIA MERCEDES VELEZ PIEROTTI**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4. Notificar a la señora **MARIA MERCEDES VELEZ PIEROTTI**, solicitante del registro y a la sociedad opositora **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC**., 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.



35

³⁶ 30: Alimentos a base de cereales para ser utilizado como un alimento de desayuno, aperitivos o ingrediente para la fabricación de otros alimentos; cereales listos para comer; cereales procesados; cereales de desayuno; preparaciones a base de cereales y otros productos alimenticios derivados de cereales que se utilizan como alimento para el desayuno, aperitivos o un ingrediente para la fabricación de alimentos; aperitivos a base de cereales; barras de cereal; aperitivos a base de trigo; aperitivos a base de granos múltiples; galletas; productos alimenticios de origen vegetal.



Ref. Expediente N° SD2025/0001377

ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS