

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 97302

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 21 de enero de 2025, **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A.**, solicitó el registro de la marca **DON PAN** (mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1064 del 16 de abril de 2025, **DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.** presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina

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

“La marca solicitada DON PAN (Mixta) es confundible con las marcas P.A.N. que conforman una familia de marcas, comoquiera que existe semejanzas ortográficas, conceptuales y fonéticas y una clara conexidad competitiva entre los productos y servicios, lo cual genera riesgo de confusión y asociación.

El signo solicitado DON PAN (Mixta) es semejante a la marca notoria P.A.N. (Mixta), lo cual implica un riesgo de confusión y asociación, un uso parasitario y un riesgo de dilución.

De acuerdo con los hechos descritos, la solicitud de registro de la marca de la referencia se encuentra enmarcada en causales de irregistrabilidad, por cuanto implica:

i. Riesgo de confusión y asociación con la familia de marcas P.A.N.;

ii. Confusión, asociación, dilución y aprovechamiento injusto de la marca notoria P.A.N. (Mixta);

(...)

Consideramos que en el presente caso se configuran los supuestos necesarios para la aplicación de la causal de notoriedad en tanto; (i) la marca P.A.N. (Mixta) es una marca notoriamente conocida; y, (ii) el signo solicitado es similarmente confundible a la marca notoria y existe conexidad competitiva entre los productos y servicios que generan riesgo de confusión, asociación, uso parasitario y riesgo de dilución.

(...)

Es de resaltar que la presencia en el mercado de una familia de marcas impacta al consumidor, quien la retiene y recuerda gracias al elemento que las caracteriza. Este fenómeno es mucho más evidente en el caso de la familia de marcas P.A.N., ya que se ha posicionado como líder en el sector de alimentos y cuenta con una amplia trayectoria en la producción y comercialización de productos alimenticios de consumo

¹ 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Resolución N° 97302

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

masivo, tales como harinas, arroz, aceites, entre otros.

(...)

Conforme a las reglas y criterios expuestos, se evidencia que el signo solicitado DON PAN es una reproducción idéntica de la marca notoriamente conocida P.A.N. (Mixta), lo que sumado al hecho que busca identificar productos y servicios conexos genera riesgo de confusión y asociación:

(...)

La similitud ortográfica y visual se presenta porque la marca solicitada reproduce la totalidad de las letras que componen la marca notoria P.A.N., por lo que se evidencia una estructura ortográfica semejante, dado que coinciden en 3 de las 6 letras que componen la marca solicitada:

Marca Solicitada	D	O	N	P	A	N
Marca Notoria				P.	A.	N.

El impacto visual de las marcas es idéntico dada la semejante composición ortográfica y el hecho que la expresión “PAN / P.A.N.” sea protagónica en el elemento gráfico, lo que incide en que el consumidor pueda ser fácilmente confundido:

*DON PAN // P.A.N. // DON PAN // P.A.N. // DON PAN // P.A.N.
DON PAN // P.A.N. // DON PAN // P.A.N. // DON PAN // P.A.N.*

Al descomponer la composición ortográfica se encuentra que las marcas en conflicto comparten el 100% de su composición gramatical, por lo que son altamente similares, dejando al consumidor sin elementos suficientes para poder diferenciar las marcas:

Marca Solicitada	D	O	N	P	A	N
Marca Notoria				P.	A.	N.
Número de letras coincidentes				1	2	3
Secuencia de vocales		O			A	
					A.	
Secuencia de consonantes	D		N	P		N
				P.		N.
Letras diferentes	D	O	N			

Como se puede ver del cuadro anterior, el signo DON PAN y la marca P.A.N. coinciden en los siguientes aspectos:

- ✓ *En 3 de las 6 letras;*
- ✓ *En las consonantes y su secuencia; y*
- ✓ *En las vocales y su secuencia*

La única diferencia entre estas marcas es la inclusión de la partícula de uso común “DON” y el uso de puntos entre las letras por parte de la marca notoria, diferencias insignificantes a efectos de evitar que las marcas se confundan.

Así las cosas, el consumidor fácilmente confundirá las marcas y el acto de elección que es espontáneo, se influirá radicalmente por las semejanzas existentes. Las semejanzas visuales son de gran magnitud, y sin lugar a duda el consumidor pensará que la marca DON PAN pertenece a mi representada.

(...)

Como lo puede advertir la Dirección, son evidentes las semejanzas ortográficas, visuales, conceptuales y fonéticas existentes entre la marca DON PAN y la marca



Ref. Expediente N° SD2025/0004358

notoria P.A.N. que exigen la aplicación de la causal de protección a la marca notoria P.A.N.

En resumen, el consumidor se deja llevar por las semejanzas visuales y ortográficas y está expuesto al riesgo de confundirse en la adecuada elección de los productos y servicios que se identifican con los signos en conflicto, lo cual afecta a la marca notoria P.A.N. (Mixta), frente a la cual recae un derecho de uso exclusivo, un posicionamiento y un reconocimiento.

(...)

Así las cosas, considerando la realidad del mercado en el sector de alimentos y bebidas, es razonable concluir que los productos amparados por la marca solicitada DON PAN, como pan, productos de pastelería, harinas, café, helados y demás alimentos procesados, pueden ser fácilmente percibidos por los consumidores como provenientes del mismo origen empresarial que productos como harinas precocidas, arroz, aceites comestibles o productos lácteos, identificados bajo la marca notoria P.A.N.

Lo anterior se refuerza por el hecho de que los productos en cuestión no solo comparten naturaleza (todos pertenecen al sector de alimentos y productos de consumo diario), sino también canales de comercialización, públicos destinatarios y puntos de venta. Incluso los servicios de restauración solicitados en la Clase 43 por DON PAN pueden ser razonablemente ofrecidos por un empresario que produce alimentos procesados, como lo hace Empresas Polar bajo la marca P.A.N., en tanto es común que marcas de productos alimenticios expandan su línea comercial a puntos de venta o restaurantes propios.

En consecuencia, existe una clara conexidad competitiva entre las marcas confrontadas, en tanto el consumidor medio podría asumir razonablemente que los productos y servicios identificados por la marca DON PAN provienen del mismo origen empresarial que aquellos distinguidos por la marca notoria P.A.N.}

En el presente caso, existe una relación de uso complementario entre diversos productos alimenticios y servicios de restauración, en tanto el consumo de productos como pan, harinas, pastelería, salsas, mantequillas, aceites o compotas (identificados por la marca P.A.N.) suele integrarse de forma directa y necesaria con la oferta de alimentos preparados o comercializados en puntos de venta, como los amparados por la marca DON PAN.

(...)

En este sentido, de concederse la marca DON PAN el riesgo de que se provoque la dilución de la marca notoria P.A.N. (Mixta) de mí representada dado que (i) se afectaría su buen nombre, pues los productos que aquella marca identifica podrían no tener los mismos atributos de calidad que caracteriza a los productos P.A.N., y (ii) La marca notoria P.A.N. (Mixta) perdería la exclusividad en el mercado y por ende de su fuerza distintiva.

En este punto, es necesario considerar que DTTC, en calidad de titular de la marca P.A.N., ha consolidado su posicionamiento en el sector de alimentos y bebidas a través de su licenciataria Empresas Polar, una de las compañías líderes en Latinoamérica en la producción y comercialización de productos alimenticios. La marca notoria P.A.N. (Mixta) goza de un amplio reconocimiento por parte de los consumidores, quienes la asocian con productos de alta calidad, especialmente en la categoría de harinas precocidas y derivados del maíz, lo cual evidencia su trayectoria internacional y su fuerte presencia en el mercado”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS**

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

PERMAN S.A., dio respuesta a la oposición argumentando lo siguiente:

“El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, define el concepto de marca derivada como “aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.”1 Es decir, las considera como una manifestación del derecho conferido previamente.

En el presente caso, INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A., es titular de dos registros que tienen como elemento distintivo la expresión DON PAN en la clase 30 y 43:

MARCA	CERTIFICADO	CLASE	ESTADO
DONPAN	459334	43	Registrada 26 oct. 2032

MARCA	CERTIFICADO	CLASE	ESTADO
 (Mixta)			
DONPAN (Nominativa)	246750	30	Registrada 22 mar. 2031

Considerando que mi representada es titular de registros marcarios previos y vigentes sobre la denominación DONPAN en las clases 30 y 43, se le otorga derechos exclusivos que deben ser protegidos frente a terceros conforme al principio de prioridad registral previsto en la Decisión 486. La solicitud actualmente en estudio no constituye un signo novedoso que entre en conflicto con la denominación “P.A.N”, sino que corresponde a una marca derivada de las ya registradas, la cual responde a la intención del titular de las marcas de actualizar el logo usado en el comercio, pues se presenta para las mismas clases, cubre los mismos productos y servicios del sector alimenticio y de restauración, y conserva el mismo elemento distintivo esencial: DON PAN.

Es importante tener en cuenta que, respecto a la oposición de cualquier solicitud de registro de marcas derivadas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece que: “no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo.”

En tal virtud, pretender impedir el registro de la marca derivada DON PAN con fundamento exclusivo en la partícula “PAN” equivale a desconocer no solo la doctrina reiterada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sino también los derechos adquiridos y consolidados de mi representada. El signo DON PAN, al estar previamente protegido y explotado en el mercado, no puede ser despojado de su fuerza distintiva bajo el pretexto de la similitud con el signo PAN, signo con el cual ha coexistido durante un largo periodo de tiempo.

Lo anterior pone de manifiesto que INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A. ostenta derechos adquiridos sobre la denominación DON PAN, registrados y vigentes en las clases 30 y 43, idénticas a las que ahora se solicitan, lo que robustece aún más la legitimidad de la presente solicitud. No se trata únicamente de una marca derivada —figura ampliamente reconocida por la doctrina y la jurisprudencia andina e



Ref. Expediente N° SD2025/0004358

internacional— sino de un signo cuya coexistencia pacífica en el mercado ha sido validada previamente por la autoridad competente, que en distintos pronunciamientos ha reconocido que en este caso no se configura riesgo de confusión directa ni indirecta, ni se afecta el principio de especialidad marcaria.

A ello se suma que la marca DON PAN ha sido objeto de un uso efectivo, constante y público, lo que ha consolidado su reconocimiento entre los consumidores y reforzado su carácter distintivo como identificador inequívoco del origen empresarial de mi representada. En estas condiciones, la oposición formulada carece de solidez, pues pretende impedir el registro de un signo legítimamente consolidado, amparado en derechos previos y respaldado por el principio de prioridad y de seguridad jurídica que gobiernan el sistema marcario andino.

No puede perderse de vista que los derechos adquiridos sobre la marca DON PAN han sido reconocidos formalmente por la autoridad registral y reforzados por un uso prolongado y pacífico en el mercado, lo cual consolida una situación jurídica que no puede ser desconocida por una oposición infundada. Durante años, la marca DON PAN ha coexistido sin generar riesgo alguno de confusión ni afectación a terceros, demostrando que la pretendida colisión alegada por la opositora carece de sustento real. Desconocer esta realidad equivaldría a vulnerar principios fundamentales como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la protección de los derechos consolidados, pilares esenciales del régimen marcario andino que obligan a salvaguardar la posición legítima de mi representada frente a intentos de despojo por parte de signos débiles o genéricos.

Debe resaltarse además que la coexistencia de signos con elementos denominativos semejantes es una práctica aceptada, siempre que exista la posibilidad real de que los consumidores los distingan en el mercado, situación que ocurre plenamente en este caso. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A. no solo ha demostrado la existencia de registros previos sobre DON PAN en las clases pertinentes, sino que también ha acreditado que su explotación comercial no ha generado perjuicio a terceros ni afectación alguna al interés general del mercado.

Adicionalmente, es importante señalar que la solicitud presentada por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A. no pretende introducir un signo novedoso ni ajeno a los ya protegidos, sino que responde únicamente a una actualización gráfica y estilística del logotipo previamente registrado. Esta práctica es habitual en el mercado, pues los titulares de marcas suelen adaptar sus signos a las tendencias comerciales y de diseño sin que ello implique la creación de un signo distinto o la afectación de derechos de terceros.

En este caso, el elemento esencial y distintivo —DON PAN— permanece inalterado y continúa siendo el núcleo identificador del origen empresarial de mi representada. La solicitud en estudio, por tanto, no constituye una nueva marca independiente, sino una marca derivada que refleja la evolución natural de la identidad visual de la compañía, coherente con los registros previos y con el uso consolidado en el mercado.

(...)

En relación con los signos en conflicto, debe resaltarse que la marca solicitada DON PAN incorpora el término “PAN” el cual es de uso común dentro de las clases 30 y 43. Precisamente por su carácter ampliamente utilizado en el mercado, dicho término carece de la fuerza distintiva suficiente para monopolizarse por un solo titular, lo que hace jurídicamente posible y comercialmente razonable la coexistencia de registros que lo incluyan, sin que ello genere riesgo de confusión ni de asociación indebida en el consumidor.

(...)

De acuerdo con lo anterior, la marca solicitada DON PAN (Mixta) puede coexistir

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

pacíficamente con las marcas base de la oposición, pues ambas están compuestas por elementos nominativos y/o gráficos adicionales que aumentan su distintividad extrínseca. Estos elementos permiten que la marca se diferencie claramente de los signos previamente registrados que contienen la expresión PAN, eliminando así cualquier riesgo de confusión.

En efecto, la expresión DON PAN, junto con los elementos gráficos y figurativos adicionales, específicamente, conforma un conjunto marcario único e indivisible, dotado de distintividad que facilita al consumidor una elección adecuada e informada. Estos elementos diferenciadores identifican con claridad la verdadera procedencia de los productos, en este caso, la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A.

(...)

Como se puede evidenciar, la marca de mi representada contiene elementos que causan que las marcas se diferencien entre ellas y que le permitirán al consumidor diferenciarlas en el mercado. Por lo tanto, es posible concluir que, desde el elemento gramatical y fonético, el consumidor contará con elementos que le permitirán diferenciar la marca de otras registradas, incluyendo las opositoras y las marcas citadas de oficio por este despacho.

(...)

A continuación, se analizará el componente gráfico de las marcas cotejadas, explicando por qué permiten diferenciarlas entre sí y por qué no es procedente fraccionar el análisis de la marca solicitada.

Configuración general

- *DON PAN (solicitada): marca mixta, con predominio figurativo. Se presenta en un círculo morado con tipografía caligráfica y elementos gráficos (espigas de trigo).*
- *P.A.N. (opositora): marca mixta, pero con énfasis en la parte denominativa en mayúsculas, dentro de un círculo azul oscuro con borde amarillo.*

Elementos denominativos

- *DON PAN:*

o Incluye dos palabras: “Don” (en verde, con espigas de trigo) y “Pan” (en blanco, tipografía manuscrita).

o El conjunto transmite personalidad propia con un elemento adicional (“Don”) que otorga distintividad.

- *P.A.N.:*

o Conformada únicamente por la sigla “P.A.N.” en letras mayúsculas, en tipografía recta y uniforme.

o Uso de puntos intermedios entre las letras, lo cual genera un aspecto marcadamente diferente.

Tipografía

- *DON PAN: tipografía cursiva, manuscrita y estilizada, con un trazo dinámico y amigable.*
- *P.A.N.: tipografía recta, sólida y en bloque, con un estilo rígido, sobrio y muy distinto al manuscrito.*

Colores

- *DON PAN: predominio del morado de fondo, con combinaciones en verde (Don) y*

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

blanco (Pan).

- *P.A.N.: predominio del azul oscuro con letras en blanco y un borde amarillo.*

Elementos figurativos

- *DON PAN: incluye una espiga de trigo junto a la palabra “Don”, lo que refuerza la evocación al pan.*
- *P.A.N.: carece de elementos gráficos adicionales; es puramente denominativo dentro de un círculo.*

La marca DON PAN y la marca P.A.N. presentan diferencias claras en su composición visual, tipografía, cromática y elementos figurativos. Mientras la solicitada combina colores vivos, tipografía manuscrita y un elemento gráfico alusivo al trigo, la opositora se caracteriza por un estilo rígido, formal y monocromático. Estas diferencias gráficas reducen de manera significativa el riesgo de confusión visual directa.

(...)

De acuerdo con lo anterior, DON PAN es una palabra compuesta corriente con un elemento adicional “DON” que refuerza la distintividad, mientras que P.A.N. es una sigla artificial, segmentada con puntos y escrita en mayúsculas. Estas diferencias en estructura, terminación, uso de puntuación y configuración gráfica hacen que no pueda hablarse de identidad ortográfica entre ambos signos.

(...)

“DON PAN” se percibe como un conjunto sonoro breve, unitario y natural, mientras que “P.A.N.” se identifica como una sigla fragmentada, con pausas y mayor extensión fonética. Estas diferencias hacen que su evocación auditiva sea claramente distinta para el consumidor medio.

(...)

En este punto, corresponde señalar que no se efectuará el análisis de conexidad competitiva, por cuanto en el presente caso no se cumple el primero de los requisitos previstos en la normativa para negar el registro de una marca: que la solicitud carezca de derechos adquiridos y que los signos en conflicto sean sustancialmente similares en los planos ortográfico y fonético. Tal como se demostró en el acápite anterior, este presupuesto no se configura, toda vez que mi representada ostenta derechos adquiridos sobre la marca DON PAN, debidamente registrados y explotados en las clases 30 y 43, y porque, además, la sola coincidencia en el término “PAN” no resulta suficiente para negar el registro, dado que múltiples marcas que incluyen dicha expresión coexisten pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión. En consecuencia, el examen no puede avanzar a la etapa de análisis de conexidad competitiva”.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

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

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

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

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

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

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

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

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

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

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

Sector pertinente

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

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

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

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

Y añade que:

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

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

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,*
- 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

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 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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor para 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 por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.¹²”

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

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

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca¹³”.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

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

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

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”.

Marcas derivadas

Ha sido aceptado por la doctrina y la jurisprudencia la conducta asumida por el titular de un registro marcario tendiente a obtener nuevos registros que se presenten como una derivación de la marca previa y del derecho sobre ella otorgado.

Ahora bien, se considera que la derivación se predica cuando el signo pretendido no presenta alteraciones sustanciales en su composición estructural frente a la marca previamente registrada, manteniendo los conjuntos el mismo distintivo principal; aunado a lo anterior debe el signo solicitado reivindicar los mismos productos o servicios que identifica el registro inicial, o una limitación de los mismos, pues de lo contrario se considerará un registro autónomo e independiente (ver TJCA, Proceso N° 84-IP-2000) .

Entonces, de cumplirse con los parámetros antes expuestos y en atención a los derechos marcarios previos radicados en cabeza de quien actúa como solicitante de un nuevo registro, las oposiciones presentadas contra este no podrán referirse sino a los elementos nuevos añadidos y no al distintivo principal del conjunto registrado. En este sentido el tratadista Carlos Mascareñas citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha sostenido que las marcas derivadas son:

“Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión” (Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica, Editor F. SEIX, Barcelona 1982, p. 908)”. (TJCA, PROCESO 143-IP-2003, subraya ajena al texto).

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora:

1. Historia de la marca P.A.N. en el mundo y Colombia
2. Certificación expedida el 27 de mayo de 2025 por el Revisor Fiscal de ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S. respecto de los ingresos asociados a la explotación de la marca P.A.N.
3. Certificados emitidos por los proveedores de materia prima para los productos P.A.N.

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

- 3.1 Certificación expedida por PLASTIPACK S.A. el 08 de julio de 2025.
 - 3.2 Certificación expedida FLEXO SPRING SAS el 15 de julio de 2025.
 - 3.3 Certificación expedida por CI CARGILL DE COLOMBIA LTDA el 14 de julio de 2025.
 - 3.4 Certificación expedida por GLOBAL TRADING DE COLOMBIA S.A.S el 17 de julio de 2025.
 - 3.5 Certificación expedida por CODIFICACIÓN Y ETIQUETADO S.A el 15 de julio de 2025.
 - 3.6 Certificación expedida por C.I. NUTREO S.A.S el 14 de julio de 2025.
4. Certificado emitido el 30 de mayo de 2025 por el Gerente de Planta Facatativá ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S. del volumen de producción en toneladas de los productos P.A.N.
5. Certificados emitido el 30 de mayo de 2025 por diferentes distribuidores y vendedores de productos P.A.N. de las ventas que han obtenido vendiendo dichos productos.
- 5.1 Certificación expedida por el administrador de Supermercado La Campesina Sepúlveda
 - 5.2 Certificación expedida por el propietario del Supermercado QAP
 - 5.3 Certificación expedida por el propietario de la Tienda JR LA FAMILIA
 - 5.4 Certificación expedida por el propietario de AVICOLA DISTRIBUIDORA el 30 de mayo de 2025
 - 5.5 Certificación expedida por el administrador del SUPERMERCADO EL CAMPESINO
 - 5.6 Certificación expedida por el propietario de GRANERO LIBARDO HERNANDEZ
 - 5.7 Certificación expedida por el representante de Supermercado MERK
 - 5.8 Certificación emitida por el representante legal de AUTOSERVICIO ANDRES LA VARIANTE
 - 5.9 Certificación expedida por el representante legal de SUPERMERCADO QUINTAS DEL OESTE
 - 5.10 Certificación emitida por el representante legal de SUPERMERCADO LOS TRES AMIGOS
 - 5.11 Certificación emitida por el administrador del GRUPO EMPRESARIAL VALPER S.A.S
 - 5.12 Certificación emitida por el administrador de SUPERMERCADO SAN JUAN SS
 - 5.13 Certificación emitida por la propietaria de TIENDA LA CUARTA
 - 5.14 Certificación emitida por la representante legal de SUPERTIENDA SANDRA
 - 5.15 Certificación emitida por la representante legal de MERCAYA LA 5TA
 - 5.16 Certificación emitida por la representante legal de AUTOSERVICIO A'MERCAR EN AIPE
 - 5.17 Certificación emitida por el jefe de compras de MEGAGRANOS M.E ZOMAC S.A.S
 - 5.18 Certificación emitida por el propietario de ALMACEN SUPER GRANOS LA ESQUINA
 - 5.19 Certificación emitida por el propietario de AUTOSERVICIO EL PRIMO DE LOS LLANOS
 - 5.20 Certificación emitida por administrador de LA TOLVA
 - 5.21 Certificación emitida por el administrador de DISTRIBUCIONES OPITA VARGAS 1
 - 5.22 Certificación emitida por una empleada de MERKA FAMILIAR LA 25
 - 5.23 Certificación emitida por el representante legal de FOOD STORE
 - 5.24 Certificación emitida por el propietario de DEPOSITO LA GANGA
 - 5.25 Certificación emitida por el propietario de GRANERO LA GANGUITA
 - 5.26 Certificación emitida por el propietario de MERCAPLAZA J.A. el 30 de mayo

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

- 5.27 Certificación emitida por la encargada de SUPERMERCADO AUTOSERVICIO LA 40
- 5.28 Certificación emitida por la propietaria de AUTOSERVICIO LA QUINTA SAMIR
- 5.29 Certificación emitida por el propietario de MERKALICHE VIVERES
- 5.30 Certificación emitida por el administrador de AUTOSERVICIO LA 24
- 5.31 Certificación emitida por el administrador AUTOSERVICIO MERCALLANOS ANA
6. Certificado expedido el 03 de junio de 2025 por el revisor fiscal de ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S. Respecto de la inversión en publicidad para el posicionamiento de la marca P.A.N., campañas publicitarias y medios de comunicación junto con los resultados en redes sociales, piezas publicitarias y certificados de inversión por parte de caracol televisión.
7. Presentación denominada “MATERIAL POP HARINAS Y MEZCLAS 2022-2025”
8. Informe denominado “Dia Mundial de la Arepa 14 de septiembre” elaborado por GJ Comunicaciones sobre actividad publicitaria.
9. Certificación comercial emitida por CARACOL TELEVISIÓN S.A el 28 de mayo de 2025.
10. Imágenes de comerciales televisivos.
11. Certificación comercial emitida el 23 de mayo de 2025 por VEO CREATIVE AGENCY LLC.
12. Reporte de redes sociales “abril 2025 P.A.N Colombia” elaborado por ACTIMEDIA
13. Documento denominado “Acciones Publicitarias en RRSS de Harina P.A.N. 2023-2025” elaborado por GJ Comunicaciones.
14. Estudio de mercado realizado por STAT CONSULT respecto del posicionamiento de la marca P.A.N. en el mercado colombiano con su respectiva certificación.
15. Certificado expedido por RCN TELEVISIÓN sobre pautas publicitarias de la marca P.A.N. emitidas desde julio de 2019 y abril de 2025

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Trámite	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Tipo	Estado	Vigencia
Marca	P.A.N.	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	99081063	7	30	Mixta	Registrada	25 oct. 2031
Marca	P.A.N.	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	08049253	9	30	Mixta	Registrada	30 abr. 2029
Marca	P.A.N.	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	08131419	9	30	Mixta	Registrada	26 mar. 2030



Ref. Expediente N° SD2025/0004358

Marca	HARINA P.A.N., TU MAÍZ, TU SABOR	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	07066508	8	30	Nominativa	Registrada	03 oct. 2034
Marca	HARINA P.A.N., EL SABOR DE TU HOGAR	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	07066510	8	30	Nominativa	Registrada	03 oct. 2034
Marca	P.A.N.	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	10022800	9	30	Mixta	Registrada	13 ago. 2030
Marca	P.A.N.	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	10022805	9	30	Mixta	Registrada	13 ago. 2030
Marca	P.A.N.	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	10022811	9	30	Mixta	Registrada	13 ago. 2030
Marca	P.A.N.	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	10022818	9	30	Mixta	Registrada	13 ago. 2030
Marca	P.A.N.	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	10022825	9	30	Mixta	Registrada	13 ago. 2030
Marca	P.A.N.	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	12041863	9	30	Mixta	Registrada	22 oct. 2032
Marca	P.A.N LA MARCA DE LAS AREPAS	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	11062054	9	30	Nominativa	Registrada	26 mar. 2030
Marca	P.A.N.	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	13142854	10	30	Mixta	Registrada	28 abr. 2034
Marca	P.A.N.	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	SD2020/0104128	11	29, 30	Mixta	Registrada	19 jul. 2031
Marca	P.A.N. SINCE 1960	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	SD2020/0104332	11	29, 30	Mixta	Registrada	07 sept. 2031
Marca	Teque P.A.N.	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	SD2020/0104347	11	30	Nominativa	Registrada	16 jul. 2031
Marca	P.A.N. SINCE 1960 SNACK ON	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	SD2020/0104352	11	30	Mixta	Registrada	10 sept. 2031
Marca	P.A.N.	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	SD2025/0001433	12	29, 30	Mixta	Registrada	06 oct. 2035

Los signos comparados son los siguientes:



Ref. Expediente N° SD2025/0004358

El signo solicitado	Los signos opositores
 DON PAN (Mixta)	 Mixtas P.A.N.; P.A.N.; P.A.N.; P.A.N.; P.A.N.; P.A.N.; P.A.N.; P.A.N.; P.A.N.; P.A.N.; P.A.N.; P.A.N. SINCE 1960; P.A.N. SINCE 1960 SNACK ON P.A.N. Nominativas HARINA P.A.N., TU MAÍZ, TU SABOR HARINA P.A.N., EL SABOR DE TU HOGAR P.A.N LA MARCA DE LAS AREPAS Teque P.A.N.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas



Ref. Expediente N° SD2025/0004358

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a saber:

“(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 cómo 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 ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(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 mercado¹⁴.”

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(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,

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

(ii) Entre los dos elementos de 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 registro¹⁵”.

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos mixtos y nominativos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en repetidas ocasiones en relación con las reglas de comparación entre los signos mixtos y denominativos; para ello establece la importancia de identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, en cuanto a la marca mixta se refiere, si el denominativo o el gráfico.

Si de la marca mixta predomina el elemento gráfico sobre el denominativo, en principio no habría confusión entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de acuerdo con las reglas para la comparación entre signos denominativos¹⁶.

En este punto es importante hacer hincapié frente a la protección integral de la marca mixta, pues esta *“es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado¹⁷”.*

El Tribunal ha reiterado que, *“ en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto¹⁸”.*

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos antes enunciadas.

Prevalencia del elemento nominativo

¹⁵ Ibidem

¹⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-14-2019.

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-56 de 2003.

¹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-26 de 1998.

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las siguientes reglas de comparación para signos nominativos:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

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

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos¹⁹.”

Familia de marcas

El hecho de que la sociedad opositora **DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC** incluya de forma reiterada la misma expresión **P.A.N.**; en buena parte de sus marcas registradas permite 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. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un 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.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que

¹⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión²⁰.

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

Procedencia del signo solicitado como marca derivada de un registro previo

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, como primera medida, debe hacerse el análisis del signo solicitado respecto de los siguientes antecedentes previamente registrados:

	Signo	Cobertura
Signo solicitado		30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
Antecedente 11107599 DONPAN (Mixta)		43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
Antecedente 99042284 DONPAN (Nominativa)	DONPAN	30: Preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería.

Para registrar un signo como marca derivada se deberán cumplir los siguientes presupuestos:

- 1) Su distintivo principal es el mismo.

²⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.



Ref. Expediente N° SD2025/0004358

2) Únicamente varían sus elementos complementarios.

3) El signo pretendido reivindica los mismos productos y/o servicios o estos se encuentran contenidos dentro de la cobertura de la marca previamente registrada.

Esta Dirección observa que, el signo solicitado a registro no es derivado de las marcas previamente registradas y en consecuencia, no se dan los presupuestos adoptados por el Tribunal de Justicia de la CAN para registrar el signo solicitado como una marca derivada, puesto que:

1) Su distintivo principal es diferente.

2) La variación no radica únicamente en sus elementos complementarios, en tanto como fue referido, es modificada una parte sustancial del mismo.

3) El signo solicitado busca reivindicar productos disímiles de la cobertura de las marcas alegadas como fundamento para aplicar la figura de la marca derivada.

En concreto, se observa que, si bien la denominación sigue siendo la expresión “**DONPAN**” existe una variación sustancial en la parte distintiva principal del signo al tratarse ahora de dos palabras separadas “**DON PAN**”, donde ahora la expresión **PAN** posee una mayor relevancia dentro del conjunto marcario dado su tamaño y ubicación privilegiadas.

Por otro lado, se observa que el signo solicitado varía de gran manera en la cobertura solicitada respecto de los productos; y es que, si bien se comparten las clases 30 y 43, el signo solicitado amplía de gran manera los productos de la Clase 30.

Referido lo anterior, es claro que la marca solicitada no se constituye en un registro derivado de los signos previamente registrados por la sociedad solicitante y en ese orden no será tenido en cuenta dicho argumento, siendo procedente realizar el análisis de confundibilidad con los signos opositores.

Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado a registro, se tiene que este es de naturaleza mixta, compuesto por círculo con fondo morado que contiene el nombre “**DON PAN**”; “Don” aparece en verde con una espiga de trigo integrada en el diseño, mientras que “Pan” se presenta en blanco con una fuente cursiva.

Se debe resaltar la existencia de una familia de marcas en cabeza del opositor, situación que, en términos del Tribunal Andino, se define como:

“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 aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002 de 25 de marzo de 2003, Marca “ALPINA”, publicada en la Gaceta Oficial N° 912, de 25 de marzo de 2003).

Resolución N° 97302

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

Dando aplicación los criterios mencionados, se establece que la familia de marcas del opositor **DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION INC.**, tiene como rasgo distintivo el uso de la expresión **PAN** dentro de una circunferencia. Así las cosas, un consumidor al observar estos elementos característicos en el mercado como parte de una marca al identificar un producto, asocia el origen empresarial con el opositor, al obrar la expresión **P.A.N.** dentro de una circunferencia, como indicador de pertenencia a una familia de marcas, principalmente en el sector de alimentación.

En concordancia con lo anterior, esta Dirección no puede desconocer la protección otorgada al solicitante en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales han sido dirigidos a perpetrar en la mente del consumidor, la expresión **PAN** dentro de una circunferencia, como elemento distintivo de sus productos frente a otros competidores

No obstante lo anterior, si bien los signos comparados **DON PAN / P.A.N.** comparten cierta semejanza, al aludir en ambos casos al nombre del producto **PAN**, esta expresión en sí misma considerada, en el sector alimentos es de naturaleza genérica de los productos hito en este sector y en el mercado colombiano, por lo cual, no puede ser un término apropiable a un único empresario, pues esta situación desconocería los derechos de la libre competencia, la libre empresa y demás derechos comerciales de los demás agentes y participantes del sector de alimentos en Colombia.

Por ende, esta Dirección resalta que la coincidencia entre los signos cotejados radica en una expresión que es inapropiable en exclusiva por un único participante del mercado, por lo cual, ante la presencia de elementos que individualicen uno de otros, nada obsta para que puedan coexistir sin generar confusión entre los consumidores, dado que los elementos que componen el signo pretendido, especialmente el diseño gráfico no referencia las marcas opositoras **P.A.N.**, sino que refiere al sentido ideológico de la palabra “pan” (alimento que consiste en una masa de harina, por lo común de trigo, levadura y agua, cocida en un horno)

Aunado a lo anterior, resulta necesario mencionar que el solicitante actualmente es titular de las siguientes marcas:

Trámite	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Tipo	Estado	Vigencia
Marca	DONPAN	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A.	99042284	7	30	Nominativa	Registrada	22 mar. 2031
Marca	DONPAN	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A.	11107599	9	43	Mixta	Registrada	26 oct. 2032

Estos signos identifican productos alimenticios o servicios de restauración como los reivindicados por la marca solicitada aquí bajo análisis.

Por tanto, atendiendo la realidad del mercado es posible evidenciar que estos signos han coexistido de manera pacífica en sectores afines, lo cual corrobora nuestra conclusión relativa a que los signos confrontados no generan riesgo de confusión, puesto que han coexistido en el mercado, por lo tanto, podemos dar aplicación al principio de la primacía de la realidad.

Frente al principio de primacía de la realidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado reiteradamente, exponiendo:

“En virtud del principio de primacía de la realidad, la autoridad debe tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. Esto es, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicos.



Ref. Expediente N° SD2025/0004358

En efecto, en el caso del derecho de propiedad industrial, el principio de primacía de la realidad se operativiza cuando las oficinas de marcas y patentes analizan los criterios de registrabilidad, confundibilidad o asociación de los signos en conflicto privilegiando lo que realmente ocurre en el mercado. Por medio de la aplicación de este principio, por lo tanto, se pretende que las controversias se diriman en atención a la verdad de la realidad, a la verdad de los hechos, garantizando la justicia material²¹”.

En consecuencia, si los signos han coexistido en la identificación de productos de la Clase 30, entre los cuales existe una evidente conexión competitiva, es porque cada uno de ellos posee características particulares que permite establecer una clara diferenciación, como quedo explicado líneas atrás.

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

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136

Notoriedad del signo distintivo opositor

La sociedad opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
 P.A.N.²²	DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.	Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio. Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de

²¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso No. 76 – IP – 2020

²² Expediente SD2020/0104128



Ref. Expediente N° SD2025/0004358

		pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.
--	--	--

Pronunciamientos previos

Con relación a los pronunciamientos sobre la notoriedad del signo opositor “P.A.N” esta Dirección ha manifestado lo siguiente:

- Resolución N°75358 del 30 de noviembre de 2012, la cual reconoció dentro del Expediente N°12-95173, la notoriedad de la marca P.A.N. para identificar “harina precocida de maíz y harinas de maíz, harinas de trigo, harinas de arroz, harinas enriquecidas, mezclas y productos elaborados a base de maíz, trigo y arroz, preparaciones hechas de cereales, levaduras, polvos para esponjar”, productos propios de la clase 30, en el periodo comprendido entre los años 2008 a mayo de 2012.
- Resolución N°94261 del 28 de diciembre de 2018, la cual dentro del expediente SD2017/0091929 extendió la notoriedad del signo P.A.N para identificar “harina precocida de maíz, mezclas a base de maíz, para hacer arepas” productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre enero de 2017 a septiembre de 2017.
- Resolución N°23378 del 26 de mayo de 2020, la cual dentro del expediente SD2017/0054347 extendió la notoriedad de la marca P.A.N (mixta) para identificar harinas precocidas de maíz, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre el año 2013 y septiembre de 2017.
- Resolución N°72634 del 10 de noviembre de 2021, la cual dentro del expediente SD2020/0028052 extendió la notoriedad de la marca P.A.N (mixta) para identificar “harinas de maíz precocidas”, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre enero de 2018 y junio de 2020.

Al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar que, conforme a la Resolución N°3676 del 07 de febrero de 2025 proferida por esta Superintendencia y cuya vigencia inicio a partir de su publicación, la sociedad opositora **DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC** realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición por un signo.

De esta manera, la Dirección procederá a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar que goza del estatus de notoriedad, teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el literal a) del



Ref. Expediente N° SD2025/0004358

artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.²³

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 [...]”²⁴.

En consideración a la solicitud por parte de la sociedad opositora para valorar el material probatorio por ésta allegado y al pago de la tasa respectiva, con el propósito de declarar su calidad de notoria en el mercado comunitario, esta Dirección procederá a evaluar el mismo, conforme a los siguientes criterios:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público.
2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca.
3. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca.
4. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro y/o cualquier solicitud de registro, la marca, en la medida en que reflejan la utilización o el reconocimiento de la marca.
5. El valor asociado a la marca

Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá analizar el material probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad del signo:

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)

El conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente 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.

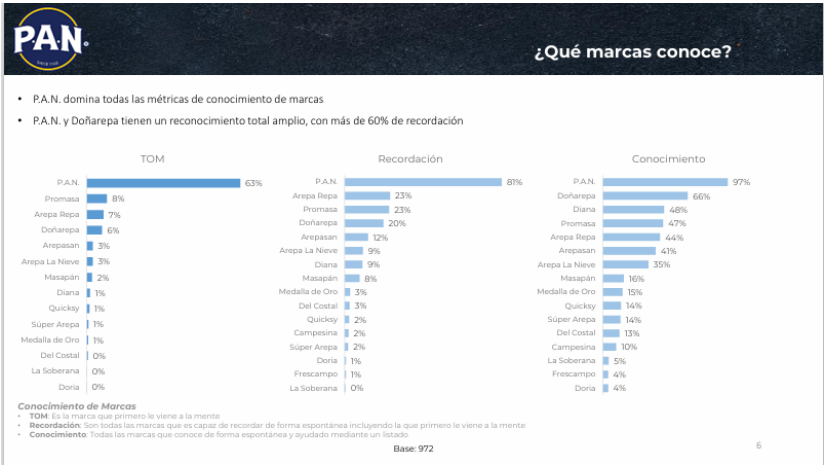
En este caso el sector pertinente para la marca **P.A.N.** (mixta) está comprendido por todas aquellas personas jurídicas o naturaleza que consumen productos alimenticios como harinas o hacen parte de la industria alimenticia involucrada con este tipo de producto.

Para acreditar el cumplimiento de este requisito, respecto del grado de conocimiento de la marca alegada como notoria en el sector alimenticio, la opositora aportó un estudio realizado por STAT CONSULT, en mayo de 2025, donde se evidencia que la marcas ocupa el primer lugar en las categorías de *TOP OF MIND*, *Recordación* y *Conocimiento*.

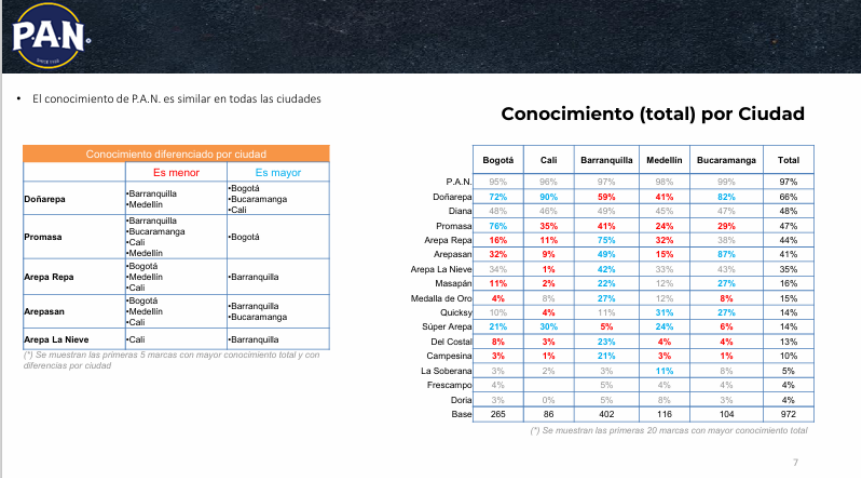
²³ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.

²⁴ 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.

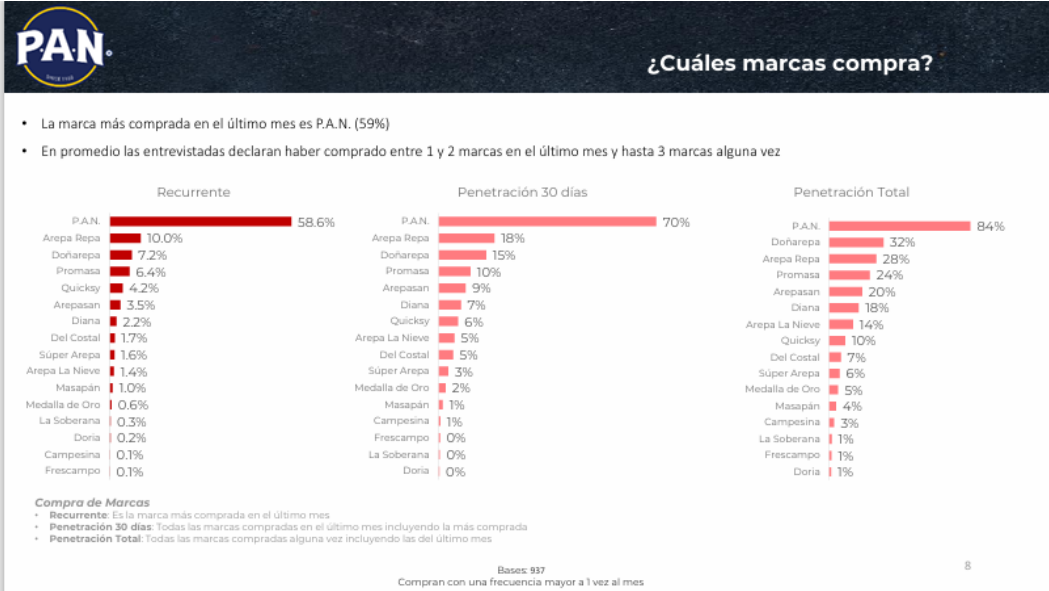
Ref. Expediente N° SD2025/0004358



Así mismo, dicho estudio refleja que la marca **P.A.N.** es ampliamente conocida en las principales ciudades del país.



Sumado a lo anterior, se debe resaltar que la marca **P.A.N.** fue la más comprada por parte de las personas encuestadas.



En conjunto con las pruebas anteriormente reseñadas, se aportó una gran cantidad de referencias comerciales de proveedores y clientes en las que consta que la sociedad opositora hace uso de la marca **P.A.N.** desde hace varios años.





Ref. Expediente N° SD2025/0004358

Proveedores

CERTIFICACIÓN

A quien corresponda. –

Por medio de la presente, PLASTIPACK SA, con domicilio en Bogotá, debidamente representado por Álvaro Venegas Krohne en su carácter de Gerente General, CERTIFICA que ha mantenido una relación comercial con ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S, con identificación No. 830.006.735 - 3, con domicilio en Bogotá D.C., Colombia.

Desde el año 2005, Plastipack SA ha suministrado de manera continua los siguientes insumos a ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S:

- Película Termoencogible

Plastipack SA certifica que tiene conocimiento de que los insumos mencionados anteriormente son utilizados por ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S. para la elaboración de harina precocida de maíz, producto alimenticio de consumo humano que es comercializado bajo la reconocida marca P.A.N.

Dada en Bogotá el 08 de julio de 2025

CERTIFICACIÓN

A quien corresponda.

Por medio de la presente, FLEXO SPRING SAS, identificado con NIT 800.218.958-1, con domicilio en Calle 14 # 62-33 de la ciudad de Bogotá, debidamente representado por César Augusto Pérez Gil, en su carácter de Gerente General, CERTIFICA que ha mantenido una relación comercial con ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S, con identificación No. 830.006.735 - 3, con domicilio en Bogotá D.C., Colombia.

Desde el año 2007, FLEXO SPRING SAS ha suministrado de manera continua los siguientes insumos a ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S:

- Empaques flexible-Laminados

FLEXO SPRING SAS certifica que tiene conocimiento de que los insumos mencionados anteriormente son utilizados por ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S. para la elaboración de harina precocida de maíz, producto alimenticio de consumo humano que es comercializado bajo la reconocida marca P.A.N.®

Dada en Bogotá el 15 de Julio de 2025.

CERTIFICACIÓN

A quien corresponda. –

Por medio de la presente, CI CARGILL DE COLOMBIA LTDA, con domicilio en BOGOTA, debidamente representado por EDUARDO ANDRES ERASO REBOLLEDO en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, CERTIFICA que ha mantenido una relación comercial con ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S, con identificación No. 830.006.735 - 3, con domicilio en Bogotá D.C., Colombia.

Desde el año 2015, CI CARGILL DE COLOMBIA LTDA ha suministrado de manera continua los siguientes insumos a ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S:

- Maíz Blanco
- Maíz Amarillo
- Trigo

CI CARGILL DE COLOMBIA LTDA certifica que tiene conocimiento de que los insumos mencionados anteriormente son utilizados por ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S. para la elaboración de harina precocida de maíz, producto alimenticio de consumo humano que es comercializado bajo la reconocida marca P.A.N.®

Dada en Bogotá el 14 de julio de 2025.

CERTIFICACIÓN

A quien corresponda.

Por medio de la presente, GLOBAL TRADING DE COLOMBIA S.A.S, con domicilio en Cota, Cundinamarca, debidamente representado por Carolina Rodríguez en su carácter de representante legal, CERTIFICA que ha mantenido una relación comercial con ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S, con identificación No. 830.006.735 - 3, con domicilio en Bogotá D.C., Colombia.

Desde el año 2020, GLOBAL TRADING DE COLOMBIA ha suministrado de manera continua los siguientes insumos a ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S:

- Semillas de Chia
- Semillas de ajonjolí
- Semillas de quínos roja

GLOBAL TRADING DE COLOMBIA SAS certifica que tiene conocimiento de que los insumos mencionados anteriormente son utilizados por ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S. para la elaboración de harina precocida de maíz, producto alimenticio de consumo humano que es comercializado bajo la reconocida marca P.A.N.®

Dada en Bogotá el 17 de julio de 2025

Clientes

Bogotá D.C. 30 de mayo, 2025

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
Dirección de signos distintivos

Yo, Alcibades Ramirez Sepúlveda mayor de edad, domiciliado(a) en Cali identificado(a) como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de administrador de la empresa SUPERMERCADO LA CAMPESINA SEPULVEDA, sociedad identificada con NIT. 166738556, certifico que he comercializado los siguientes productos, en las toneladas y con las ventas en pesos colombianos que a continuación se indican:

Valores en TON:

Año	Harinas P.A.N	Pastas P.A.N	Atún P.A.N
2021	2.427	0.0	0.0
2022	2.461	0.0	0.0
2023	2.157	0.0	0.0
2024	2.284	0.0	0.008
2025	0.615	0.006	0.007
Jun 2023 – Jun 2025	4.307	0.006	0.015

Valores en COP:

Año	Harinas P.A.N	Pastas P.A.N	Atún P.A.N
2021	\$8.026.208,7	\$ 0,0	\$ 0,0
2022	\$9.618.784,6	\$ 0,0	\$ 0,0
2023	\$8.404.316,9	\$ 0,0	\$ 0,0
2024	\$7.259.719,8	\$ 0,0	\$223.940,2
2025	\$2.052.944,0	\$29.374,9	\$208.537,0
Jun 2023 – Jun 2025	\$14.376.572,1	\$29.374,9	\$432.477,1

La presente certificación se expide el día 30 del mes mayo del año 2025.

Bogotá D.C. 30 de mayo, 2025

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
Dirección de signos distintivos

Yo, Jose Libardo Hernandez Patiño mayor de edad, domiciliado(a) en Asuero identificado(a) como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Gerente General de la empresa GRANERO LIBARDO HERNANDEZ sociedad identificada con NIT. 43369026, certifico que he comercializado los siguientes productos, en las toneladas y con las ventas en pesos colombianos que a continuación se indican:

Valores en TON:

Año	Harinas P.A.N	Pastas P.A.N	Atún P.A.N
2021	5.147	0.0	0.0
2022	6.762	0.0	0.0
2023	4.827	0.0	0.0
2024	6.594	0.0	0.03
2025	3.075	0.008	0.022
Jun 2023 – Jun 2025	13.327	0.008	0.05

Valores en COP:

Año	Harinas P.A.N	Pastas P.A.N	Atún P.A.N
2021	\$16.429.069,9	\$ 0,0	\$ 0,0
2022	\$25.105.113,2	\$ 0,0	\$ 0,0
2023	\$18.371.749,7	\$ 0,0	\$ 0,0
2024	\$21.859.936,7	\$ 0,0	\$821.113,9
2025	\$9.994.099,4	\$34.242,9	\$625.610,9
Jun 2023 – Jun 2025	\$43.306.370,4	\$34.242,9	\$1.446.724,8

La presente certificación se expide el día 30 del mes mayo del año 2025.



Ref. Expediente N° SD2025/0004358

Bogotá D.C. 30 de mayo, 2025

Bogotá D.C. 30 de mayo, 2025

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
Dirección de signos distintivos

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
Dirección de signos distintivos

Yo, José Antonio Rincón mayor de edad, domiciliado(a) en Fepebrant identificado(a) como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante de la empresa, SUPERMERCADO MERK, sociedad identificada con NIT. 11203817587, certifico que he comercializado los siguientes productos, en las toneladas y con las ventas en pesos colombianos que a continuación se indican:

Yo, Jaime Ramírez mayor de edad, domiciliado(a) en La Plata, Valpar identificado(a) como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Distribuidor de la empresa, GRUPO EMPRESARIAL VALPER S.A.S., sociedad identificada con NIT. 8014199708, certifico que he comercializado los siguientes productos, en las toneladas y con las ventas en pesos colombianos que a continuación se indican:

Valores en TON:

Año	Harinas P.A.N	Pastas P.A.N	Atún P.A.N
2021	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0
2024	1,683	0,04	0,01
2025	2,304	0,09	0,017
Jun 2023 – Jun 2025	3,965	0,142	0,028

Valores en TON:

Año	Harinas P.A.N	Pastas P.A.N	Atún P.A.N
2021	0,0	0,0	0,0
2022	11,567	0,0	0,0
2023	7,33	0,0	0,0
2024	6,74	0,199	0,082
2025	3,258	0,012	0,018
Jun 2023 – Jun 2025	14,532	0,242	0,107

Valores en COP:

Año	Harinas P.A.N	Pastas P.A.N	Atún P.A.N
2021	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
2022	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
2023	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
2024	\$5.440.262,1	\$245.531,6	\$277.835,5
2025	\$7.544.187,5	\$426.396,6	\$456.896,6
Jun 2023 – Jun 2025	\$12.984.449,7	\$671.928,2	\$734.734,1

Valores en COP:

Año	Harinas P.A.N	Pastas P.A.N	Atún P.A.N
2021	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
2022	\$46.436.883,2	\$ 0,0	\$ 0,0
2023	\$30.149.265,1	\$ 0,0	\$ 0,0
2024	\$22.422.895,9	\$1.205.635,0	\$2.370.284,3
2025	\$10.769.602,5	\$62.202,9	\$473.435,4
Jun 2023 – Jun 2025	\$48.037.917,9	\$1.267.837,9	\$2.843.720,7

La presente certificación se expide el día 30 del mes mayo del año 2025.

La presente certificación se expide el día 30 del mes mayo del año 2025.

Las anteriores pruebas son congruentes y conducentes para determinar que el signo alegado como notorio goza de un amplio reconocimiento dentro del sector pertinente del mercado, como resultado de uso constante, lo que ha permitido que sea distinguido por otras empresas relacionados con el sector de los alimentos, como por parte de los clientes y distribuidores de los productos identificados con dicho signo.

Sin embargo, pese a haberse probado el conocimiento de la marca **P.A.N.** (mixta) en el sector pertinente, se hace necesaria la evaluación de los demás requisitos exigidos por el artículo 228 de la Decisión 486, con el fin de acreditar que la marca mantiene la notoriedad.

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)

La magnitud de uso de la marca constituye uno de los aspectos claves para determinar su notoriedad, debido a que los consumidores tienen el contacto con el signo distintivo a través de su aplicación a los productos o servicios ofrecidos en el mercado y, es por eso por lo que mediante su uso en el mercado la marca adquiere una recordación en la mente de los consumidores que permite su asociación con el origen empresarial.

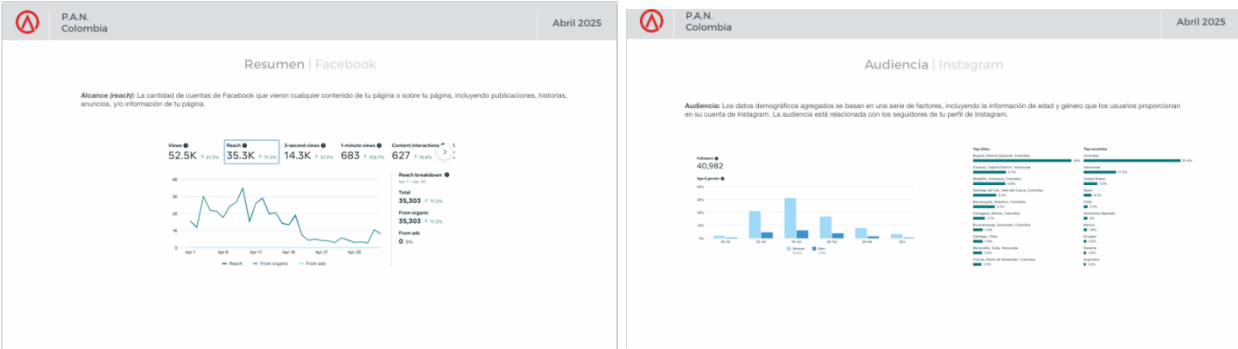
A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes 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 acreditar el cumplimiento de este requisito, la sociedad opositora aportó varias piezas publicitarias usadas para la promoción de los productos identificados con la marca alegada como notaria. Entre las piezas allegadas se encuentra material POP, Capturas de pantalla de publicidad en medios de comunicación audiovisuales, informes sobre pautas realizadas en radio y televisión, publicaciones realizadas por influenciadores de redes sociales, entre otras.

Material POP



Informe sobre alcance en redes sociales



Certificación RCN TELEVISION



RCN TELEVISION S.A.
NIT 830.029.703-7

CERTIFICA QUE:

La siguiente pauta del producto **MARCA P.A.N.**, con relación adjunta, fueron emitidos desde **JULIO/2019** a **ABRIL/2025** según consta en la parrilla y cintas de grabación de la señal al aire de la programación diaria del canal RCN.

Se expide a solicitud de **QUIEN INTERESE** a los **VEINTISIETE (27)** días del mes de **MAYO** del **DOS MIL VEINTICINCO (2025)**

Los elementos aportados en el acervo probatorio permiten inferir que la marca alegada como notoria ha sido promocionada constantemente para distinguir productos alimenticios como harinas y pastas. Así mismo, la sociedad opositora demostró que tal promoción ha sido constante y ha llegado a una gran cantidad de potenciales consumidores. Por ende, a partir de las pruebas aportadas, es posible determinar que la marca **P.A.N.** (mixta) ha sido ampliamente usada y promocionada.

3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para promover la marca (literal d) del artículo 228 de la Decisión 486

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, 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.

Para demostrar las inversiones en publicidad sobre la marca **P.A.N.** (mixta), la sociedad



Ref. Expediente N° SD2025/0004358

opositora allegó una certificación emitida por la Revisora Fiscal, donde se refleja un alto grado de inversión en publicidad para dicha marca.

2020 (Ene-Dic)	2021 (Ene-Dic)	2022 (Ene-Dic)	2023 (Ene-Dic)	2024 (Ene-Dic)	2025 (Ene-Abril)
29.291.748	1.128.996.249	46.103.808	1.707.667.291	1.034.462.453	942.293.915

El documento aportado es congruente con la gran cantidad de piezas publicitarias allegadas y con la información contenida en los certificados emitidos por varios medios de comunicación.

Se puede evidenciar entonces, a partir de las pruebas aportadas, que la marca **P.A.N.** (mixta) es promocionada a través de diferentes medios y para ello, la sociedad opositora realiza cuantiosas inversiones publicitarias.

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. Si las cifras de ingresos son 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.

Para acreditar el cumplimiento de dicho requisito la sociedad opositora aportó un certificado emitido por la Revisora Fiscal, donde se observa que la marca alegada como notoria le ha representado considerables ingresos a su titular, desde el año 2020 hasta el mes de abril de 2025.



CERTIFICACIÓN

Por medio del presente documento, yo, MARÍA OMAIRA GARCÍA BOHÓRQUEZ contador de ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S. NIT 830.006.735-3 certifico que las ventas a continuación detalladas en Miles de Pesos Colombianos de la Marca PAN fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad:

2020 (Ene- Dic)	2021 (Ene- Dic)	2022 (Ene- Dic)	2023 (Ene- Dic)	2024 (Ene- Dic)	2025 (Ene- Abr)	Otro (Jun 2023 a Mayo 2025)
264.824.147	279.425.507	372.797.790	335.809.380	332.449.182	111.235.465	632.603.489

Se expide a solicitud, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Así mismo, se debe traer nuevamente a colación los certificados emitidos por los clientes y distribuidores de los productos identificados con la marca alegada como notoria donde se reflejan los ingresos que estos han obtenido a través de la comercialización de los productos distinguidos con la marca en cuestión.





Ref. Expediente N° SD2025/0004358

Yo, Alcibiades Ramirez Sepulveda, mayor de edad, domiciliado(a) en Cali, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de administrador de la empresa SUPERMERCADO LA CAMPESINA SEPULVEDA, sociedad identificada con NIT. 166738556, certifico que he comercializado los siguientes productos, en las toneladas y con las ventas en pesos colombianos que a continuación se indican:

Valores en TON:

Año	Harinas P.A.N	Pastas P.A.N	Atún P.A.N
2021	2,427	0,0	0,0
2022	2,461	0,0	0,0
2023	2,157	0,0	0,0
2024	2,284	0,0	0,008
2025	0,615	0,006	0,007
Jun 2023 - Jun 2025	4,307	0,006	0,015

Valores en COP:

Año	Harinas P.A.N	Pastas P.A.N	Atún P.A.N
2021	\$8.026.208,7	\$ 0,0	\$ 0,0
2022	\$9.618.784,6	\$ 0,0	\$ 0,0
2023	\$8.404.316,9	\$ 0,0	\$ 0,0
2024	\$7.259.719,8	\$ 0,0	\$223.940,2
2025	\$2.052.944,0	\$29.374,9	\$208.537,0
Jun 2023 - Jun 2025	\$14.376.572,1	\$29.374,9	\$432.477,1

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
Dirección de signos distintivos

Yo, Jaime Andres Davelines Casanova, mayor de edad, domiciliado(a) en Cali, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Propietario de la empresa SUPERMERCADO Q.A.P., sociedad identificada con NIT. 11440349068, certifico que he comercializado los siguientes productos, en las toneladas y con las ventas en pesos colombianos que a continuación se indican:

Valores en TON:

Año	Harinas P.A.N	Pastas P.A.N	Atún P.A.N
2021	2,965	0,0	0,0
2022	3,286	0,0	0,0
2023	1,464	0,0	0,0
2024	1,573	0,0	0,031
2025	0,618	0,015	0,007
Jun 2023 - Jun 2025	3,675	0,015	0,027

Valores en COP:

Año	Harinas P.A.N	Pastas P.A.N	Atún P.A.N
2021	\$9.678.084,7	\$ 0,0	\$ 0,0
2022	\$12.979.193,9	\$ 0,0	\$ 0,0
2023	\$5.542.146,3	\$ 0,0	\$ 0,0
2024	\$4.931.482,3	\$ 0,0	\$599.082,2
2025	\$1.981.644,9	\$61.499,9	\$215.818,6
Jun 2023 - Jun 2025	\$11.785.321,9	\$61.499,9	\$814.900,8

La presente certificación se expide el día 30 del mes mayo del año 2025.

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
Dirección de signos distintivos

Yo, Orlando Ospina Cardona, mayor de edad, domiciliado(a) en Cali, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Propietario de la empresa TIENDA JR LA FAMILIA, sociedad identificada con NIT. 98593202, certifico que he comercializado los siguientes productos, en las toneladas y con las ventas en pesos colombianos que a continuación se indican:

Valores en TON:

Año	Harinas P.A.N	Pastas P.A.N	Atún P.A.N
2021	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0
2023	0,127	0,0	0,0
2024	0,246	0,0	0,024
2025	0,11	0,012	0,011
Jun 2023 - Jun 2025	0,486	0,012	0,03

Valores en COP:

Año	Harinas P.A.N	Pastas P.A.N	Atún P.A.N
2021	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
2022	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
2023	\$464.906,0	\$ 0,0	\$ 0,0
2024	\$775.759,7	\$ 0,0	\$481.870,6
2025	\$363.206,6	\$70.285,9	\$276.098,9
Jun 2023 - Jun 2025	\$1.603.872,3	\$70.285,9	\$757.969,5

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
Dirección de signos distintivos

Yo, Kener Casado Rosario, mayor de edad, domiciliado(a) en Cali, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Propietario de la empresa AVICOLA DISTRIBUIDORA, sociedad identificada con NIT. 130550494, certifico que he comercializado los siguientes productos, en las toneladas y con las ventas en pesos colombianos que a continuación se indican:

Valores en TON:

Año	Harinas P.A.N	Pastas P.A.N	Atún P.A.N
2021	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0
2023	0,92	0,0	0,0
2024	2,276	0,0	0,004
2025	0,68	0,0	0,0
Jun 2023 - Jun 2025	3,912	0,0	0,0

Valores en COP:

Año	Harinas P.A.N	Pastas P.A.N	Atún P.A.N
2021	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
2022	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
2023	\$3.213.276,6	\$ 0,0	\$116.117,1
2024	\$6.702.305,1	\$ 0,0	\$ 0,0
2025	\$2.086.088,6	\$ 0,0	\$116.117,1
Jun 2023 - Jun 2025	\$12.001.670,4	\$ 0,0	\$116.117,1

La presente certificación se expide el día 30 del mes mayo del año 2025.

Analizados los valores evidenciados en las certificaciones y facturas aportadas, se encuentra que tales cifras son cuantiosas e indicativas de la magnitud del uso de la marca **P.A.N.** (mixta). Ello permite demostrar el alto nivel de explotación que tiene la marca alegada como notoria y así mismo, su amplio conocimiento por parte de los consumidores.

5. 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)

Respecto de la existencia y antigüedad de registros marcarios, la sociedad opositora **DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.**, alegó la existencia de varios signos registrados de su titularidad que incluyen la expresión **P.A.N.**, a partir de los cuales se puede deducir la diligencia de la opositora para proteger sus marcas.

En concordancia con lo anterior, al revisar el Registro Nacional de la Propiedad Industrial es posible evidenciar que la sociedad opositora es titular de varias marcas en las clases 29 y 30, siendo el registro más antiguo del año 1992. Ello refleja el especial interés de la sociedad opositora en proteger sus marcas y sus esfuerzos para mantener vigentes sus activos intangibles.

Conclusión respecto del análisis probatorio

De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta Dirección concluye que la marca **P.A.N.** (mixta) tiene un estatus de notoriedad y este se ha mantenido gracias a los esfuerzos realizados por su titular, los cuales se materializan en cuantiosas inversiones en publicidad, el posicionamiento a través de diferentes canales



Ref. Expediente N° SD2025/0004358

y así mismo, se ven reflejados en los cuantiosos ingresos obtenidos a través de la comercialización de productos bajo la marca notoria.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios, esta Dirección reconocerá la notoriedad del signo **P.A.N** (mixta), para el periodo comprendido entre el mes de julio de 2020 y el mes de enero de 2025, para identificar “harinas de maíz precocidas” de la Clase 30 Internacional.

Por tal motivo se continuará con el examen de la causal alegada por el opositor.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 DON PAN	 P.A.N.

Protección de la marca notoria

Como en el presente estudio nos encontramos frente a una marca reconocida como notoria, el examen de registrabilidad debe considerar los siguientes parámetros, traídos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“(…) dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:

En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.’

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio²⁵”.

Riesgo de confusión y asociación

²⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 84-IP-2015.



Ref. Expediente N° SD2025/0004358

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

Análisis comparativo frente a la marca alegada como notoria

Si bien la sociedad opositora logró demostrar la notoriedad de la marca **P.A.N.** (mixta), esta Dirección considera que, entre los signos confrontados, no se genera riesgo de asociación y/o confusión, toda vez que el signo solicitado **DON PAN** (mixta), como se indicó en líneas anteriores, hace uso de una expresión genérica para las Clases solicitadas, por lo cual, no puede ser un término apropiado a un único empresario. Debe resaltarse que cada uno de los signos bajo análisis cuenta con una extensión distinta y con elementos gráficos disímiles que les permiten diferenciarse claramente el uno del otro.

Sumado a lo anterior, no es posible afirmar que el signo solicitado este imitando o reproduciendo la marca notoria, marca que como se indicó anteriormente, corresponde a una configuración particular (las letras separadas por puntos, escritas en una circunferencia), como tampoco se entiende que la lectura del signo solicitado sea alusiva a la utilización de productos de la marca **P.A.N.** utilizados en la elaboración de otro tipo de producto alimenticio.

Aunque las marcas notorias gocen de una protección especial, tal grado de amparo no puede ser desproporcionado o injustificado, pues es necesario que los signos tengan siquiera cierta cercanía entre sí, o cual no ocurre en el caso concreto, en el cual es claro que el público consumidor puede identificar uno y otro signo sin dificultad, sin confundirlos ni asociarlos entre ellos, por lo que la protección de la marca notoria no es aplicable ante casos como éste, en los que no se advierte el intento de aprovechamiento indebido o el menoscabo del carácter distintivo o "dilución" de la marca.

Por último, se debe resaltar que el registro de la marca solicitada no afectaría en lo más mínimo la especial aptitud distintiva y los esfuerzos del titular de la marca notoria, y en consecuencia, esta no perdería su significación ni su posicionamiento en el mercado. lo anterior en cuanto la marca solicitada a registro no presenta ningún riesgo de confusión o asociación con la marca notoria, como se detalló en líneas anteriores.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Extender la notoriedad de la marca **P.A.N. (mixta)**²⁶ para identificar “harinas de maíz precocidas”, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre el mes de julio de 2020 y el mes de enero de 2025.

ARTÍCULO 2. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.**

ARTÍCULO 3. Conceder el registro de la marca **DON PAN** (mixta).



Reivindicación de colores:

PANTONE 2593 C
PANTONE 382 C
BLANCO

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

De la Clasificación Internacional de Niza, Edición N°12.

Titular: **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A.**
CALLE 10 SUR NO 50FF-70
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA

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

ARTÍCULO 4. Conceder el registro de la marca **DON PAN** (mixta).



Reivindicación de colores:



26

Resolución N° 97302

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

PANTONE 2593 C
PANTONE 382 C
BLANCO

Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

De la Clasificación Internacional de Niza, Edición N°12.

Titular: **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A.**
CALLE 10 SUR NO 50FF-70
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA

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

ARTÍCULO 5. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 6. Notificar a **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A.**, solicitante del registro y a **DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 7. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS