

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 27008

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

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 25 de abril de 2025, **J. PALACIOS REMONDO S.A.**, solicitó el registro de la marca **QUIÑÓN DE VALDELAREINA** (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1067 el 19 de mayo de 2025, **FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.** sociedad licenciataria de **RBF S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“Como se verá a lo largo del presente escrito, la solicitud de registro del signo “QUIÑÓN DE VALDELAREINA” es similarmente confundible, principalmente desde su aspecto ideológico predominante, con los registros previos de la marca notoriamente conocida EL REY, y con las marcas registradas LA REINA, de otros registros que incorporan dicha expresión notoria dentro del portafolio marcario de la sociedad opositora:

(...)

La marca “EL REY”, como expondré más adelante, es una marca NOTORIA en Colombia, la más conocida en el sector de productos alimenticios y la que ocupa el primer lugar en términos del conocimiento total de marca, todo lo cual hace que el signo solicitado en este expediente sea irregistrable por estar incurso en las causales del artículo 136, literales a), y h), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

La causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 establece que no pueden registrarse como marca signos que:

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

Por su parte, la causal del literal h) de la disposición comunitaria establece que no pueden registrarse como marca los signos que:

“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”.

Como lo anterior en mente, entre el signo solicitado “QUIÑÓN DE VALDELAREINA” y

¹ 33: Vinos; Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

las marcas registradas de “EL REY” – “LA REINA”, se presenta una insuperable semejanza ideológica y/o conceptual, susceptible de causar confusión en el mercado, pues aquel expresa al público consumidor las mismas ideas que denotan las marcas notorias de mi representada, lo cual hace que el signo solicitado sea irregistrable.

2.1. El signo “QUIÑÓN DE VALDELAREINA” es similarmente confundible con la marca notoria “EL REY” y “LA REINA”, en su aspecto ideológico y conceptual.

(...)

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que los signos pueden ser confundibles, dado que incluyen las mismas expresiones REY – REINA, con lo cual los consumidores podrían pensar erróneamente que los productos ofrecidos bajo el signo “QUIÑÓN DE VALDELAREINA” pertenecen a una nueva línea de productos de la marca “EL REY – LA REINA”.

(...)

En conclusión, resultan confundibles signos que evocan la misma idea y presentan el mismo impacto en la mente del consumidor por el parecido en elementos conceptuales, y pueden inducir en error al público consumidor en cuanto a su procedencia.

(...)

Así pues, conceder el registro del signo “QUIÑÓN DE VALDELAREINA”, conociendo de antemano el grado de confusión conceptual que genera con la familia de marcas de “EL REY”, atentaría directamente contra los derechos de mi representada, así como contra la protección a cargo del Estado respecto del público consumidor. Todas estas observaciones, permiten advertir la irrefutable irregistrabilidad del signo solicitado al estar inmerso en la causal a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

(...)

2.2. Los productos identificados por los signos en conflicto son conexos competitivamente.

En efecto, el signo solicitado pretende reivindicar “Vinos; Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”, de la clase 33 internacional.

Por su parte, algunas de las marcas registradas en favor de mi representada distinguen los siguientes servicios:

- *EL REY (Clase 33): “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”.*

Así las cosas, atendiendo a los criterios y factores establecidos por el Tribunal Andino de Justicia para definir la conexión competitiva entre los productos identificados con marcas similarmente confundibles, es claro el vínculo existente entre los productos pretendidos con el signo “QUIÑÓN DE VALDELAREINA” y los que identifica la marca notoria EL REY, dado que se trata del mismo tipo de elementos: bebidas alcohólicas.

(...)

2.3. El signo “QUIÑÓN DE VALDELAREINA” reproduce conceptualmente las marcas notorias “EL REY” y, por ello, es confundible desde el punto de vista ideológico.

(...)

Pues bien, como quedó claro en el aparte anterior, la expresión LA REINA evoca la misma idea de REY - REALEZA, inherente y predominante en la marca notoria “EL

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

REY” y todos los registros que pertenecen a su familia de marcas, lo cual implica su reproducción capaz de generar riesgo de asociación.

(...)

*Signo solicitado: QUIÑÓN DE VALDELAREINA
Marcas Registradas: “EL REY”
REY = REINA = MONARCA, SOBERANO*

(...)

En conclusión, el signo “QUIÑÓN DE VALDELAREINA” no podría coexistir con la marca notoria “EL REY”, razón por la cual el Despacho deberá negar el registro pretendido, declarando que el mismo está incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literales a) y h), de la Decisión 486 de 2000.

III. PRUEBAS DE NOTORIEDAD DE LA MARCA “EL REY”

Con base en el concepto 10-127423 de 25.11.2010 de la Oficina Asesora Jurídica de esa entidad, a cuyo tenor:

(...)

Para el caso que nos ocupa, la notoriedad de la marca “EL REY” está siendo legítimamente invocada sin necesidad de pago de tasas, para efectos de establecer la confundibilidad entre los signos “QUIÑÓN DE VALDELAREINA”, a la luz de lo establecido por el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por tratarse ésta última de una marca notoria, reconocida en varias oportunidades por esa Entidad, sin que con ello haya podido interpretarse que mi representada esté solicitado la extensión o ampliación de tal calidad, pues ello no es solicitado expresa ni tácitamente dentro del presente expediente.

Es de aclarar que las pruebas allegadas al expediente son precisamente para invocar una declaración de notoriedad anteriormente reconocida por la Superintendencia, sustentar la permanencia en el tiempo de la notoriedad de la marca “EL REY” y el hecho de argumentar la invocación de tal calidad y el consecuente fundamento del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Igualmente, es muy importante aclarar que la notoriedad de una marca no depende del pago de una tasa oficial, sino del reconocimiento que de la misma tengan los consumidores en el mercado y de los esfuerzos de su titular para lograr dicha recordación en la mente del público.

Es por esa razón que la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. ha sido estrictamente rigurosa y cuidadosa en mantener el estatus de la marca a ella licenciada, tal y como podrá verificar el señor Director a través de las tantas oportunidades en las que mi representada ha solicitado expresamente la extensión en el tiempo de la notoriedad de “EL REY”, pagando la correspondiente tasa, y aun así, el Despacho lo ha considerado innecesario al concluir que dicha calidad ha permanecido sin estar diluida en el tiempo.

Así las cosas, reitero expresamente las sucesivas declaratorias de notoriedad y de extensión temporal de ese carácter respecto de la marca “EL REY” proferidas por ese Despacho, incluyendo pero sin limitarse a los expedientes de esa Superintendencia números 05–116265, 08–054748, 08–054756, 10–078280, 10–101854, 11–153216, 12–056610, 12–098557, 13–013505, 13–003413, 13–100246, 13–164856, 13–100425, 13–171886, 13–271747, 13–150738, 13–270877, 13–239043, 14–103519, 15–271879, SD2017/0016885, SD2017/0078459, SD2017/0057251, SD2017/0010528, SD2017/0062391, SD2017/0060771, SD2017/0095055, SD2018/0002808, SD2018/0067230, SD2019/0059129 y SD2019/0077417, así como

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

las pruebas aportadas a los expedientes SD2017/0074417 (“EL AS”), SD2018/0086996 (“REY PLAST”), SD2020/0063980 (“REY D’MARKAS”), SD2022/0004068 (“EL REY”) SD2024/0009864 (“SASONED EL AS”), SD2023/0047878 (“HELADOS EL REY) y en la reciente solicitud de extensión de notoriedad dentro del expediente SD2025/0005026 (“REY MOMO COMIDA COSTEÑA).

De acuerdo con los múltiples pronunciamientos de esa Entidad y a pesar de que en este caso no se haya realizado el pago de la tasa para solicitar notoriedad de la marca EL REY, quedando claro, en todo caso, que no existe obligación de hacerlo según concepto expreso de esa Superintendencia, no hay duda alguna de que dicha condición se ha mantenido en el tiempo y hasta la actualidad, y así deberá ser declarado expresamente por el Despacho del Director, para luego realizar hacer el respectivo análisis de comparación a la luz de lo establecido por el literal h) del artículo 136 de la Decisión. Lo anterior, de conformidad con lo manifestado en el concepto anteriormente citado y en el cual se estableció lo siguiente:

(...)

Así las cosas, invoco como pruebas, en apoyo de la presente oposición, las que obran en los archivos de ese Despacho y las mencionadas resoluciones que han extendido la notoriedad de la marca EL REY hasta fecha reciente, en especial la No. 87770 del 12 de diciembre de 2022, dentro del Expediente No. SD2022/0072189.

IV. PETICIONES.

Por los argumentos anteriormente expuestos, solicito al Despacho lo siguiente:

4.1. Declarar fundada la presente oposición.

4.2. Declarar que el signo solicitado a registro en la clase 33 internacional, “QUIÑÓN DE VALDELAREINA”, es similarmente confundible con la marca notoria “EL REY” y con las marcas “LA REINA” y, por lo tanto, no es susceptible de registro por estar incurso en las causales de irregistrabilidad del artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **J. PALACIOS REMONDO S.A.**, respondió al escrito de oposición con base en las siguientes explicaciones:

“2. FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE CONTESTACIÓN

A continuación, serán expuestos los fundamentos fácticos y jurídicos que le permitirán concluir a la Dirección de Signos Distintivos que la marca solicitada no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000.

2.1. Consideraciones preliminares:

En este caso particular, los signos con base en los cuales se fundamenta la oposición son las marcas previamente registradas “EL REY”, que identifican productos de las clases 5, 18, 25, 29, 30 y 33 Int. Ahora, el principal error del opositor consiste en asumir que los derechos derivados de dichos registros le confieren un alcance suficiente para impedir que terceros utilicen las expresiones “REY” o “REINA” para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin entender que ambas expresiones son de uso común dentro de esa clase, por lo que no pueden ser apropiadas en exclusividad por ningún empresario.

En virtud de lo anterior, las expresiones “REY” y “REINA” pueden ser usadas a título de marca dentro de un conjunto marcario que incluya elementos nominativos y/o

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

figurativos adicionales, los cuales otorguen distintividad y permitan diferenciar el signo respecto de las otras marcas que ya se encuentran registradas y que también usan dichas expresiones en sus conjuntos marcarios.

En el caso particular, puede advertir la Administración que, el signo solicitado a registro, como conjunto marcario, si bien reproduce la expresión “REINA”, se encuentra compuesto, además, por las expresiones “QUIÑÓN” y “VALDELA”, elementos que no deben obviarse a la hora de hacer el cotejo marcario, pues, considerados en conjunto con los demás componentes nominativos, otorgan la distintividad suficiente al signo propuesto, para ser registrado como marca. En efecto, al analizar el signo solicitado a registro, es posible advertir que, las expresiones “QUIÑÓN”, “VALDELA” y “REINA” conforman, en su conjunto, un signo con aptitud distintiva y diferenciadora respecto de las marcas ya registradas que también reproducen la expresión “REINA” o incluso la expresión “REY” en sus conjuntos marcarios, todo dentro de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Habiendo precisado lo anterior, a continuación se demostrará que las expresiones “REINA” e inclusive “REY” son usadas comúnmente por diversos empresarios para distinguir sus productos dentro de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, al signo en cuestión, debería permitírsele coexistir pacíficamente en el mercado con la marca opositora y con las demás marcas que reproducen las expresiones “REINA” y “REY” dentro de sus conjuntos marcarios.

2.2. Sobre el uso común de las expresiones “REY – REINA” para identificar productos dentro de la clase 33 de la Clasificación Internacional del Niza:

Según los argumentos de la oposición, existe una supuesta confundibilidad entre el signo “QUIÑÓN DE VALDELAREINA” y las marcas “EL REY” y “LA REINA”, registradas por el opositor y su licenciante, debido al uso de las expresiones “REY” y “REINA”. No obstante, a continuación, se demostrará que la sociedad opositora no puede reivindicar un uso exclusivo sobre dichas expresiones, pues son palabras comúnmente empleadas por diversos empresarios, como parte de otros conjuntos marcarios, para identificar sus productos dentro de la clase 33 (...).

(...)

En efecto, puede observar la Administración que el uso de las expresiones “REY” o “REINA” en los conjuntos marcarios de los signos cotejados no es un elemento suficiente para establecer un riesgo de confusión o asociación en el mercado (...).

(...)

En este punto es importante dejar claro que, no es cierto, como lo afirma el opositor, que el consumidor al observar la palabra REINA, dentro del signo solicitado a registro, lo asociaría indefectiblemente con las marcas EL REY y LA REINA (...).

(...)

En consecuencia, en el presente caso resulta fundamental analizar el signo solicitado en su integridad, y no otorgar un peso desproporcionado a la palabra “REINA”, como equivocadamente lo hace el opositor.

2.3. La falta de similitud marcaria entre el signo solicitado a registro QUIÑÓN DE VALDELAREINA y las marcas opositoras “EL REY” y “LA REINA”:

(...)

Aplicando estas reglas al caso concreto (...) es posible concluir que los signos no presentan un riesgo de confusión o de asociación para los consumidores (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

(...)

Ortográfica: los signos no comparten secuencia de vocales ni consonantes, tampoco el mismo número de letras ni sílabas.

Fonética: los signos, al pronunciarse, generan un sonido distinto.

Conceptual: el signo solicitado incorpora la expresión “Quiñón”, con un significado agrario que introduce una connotación distinta, lo que lo diferencia de las marcas opositoras.

Así las cosas, la coincidencia en “REY” o “REINA” no resulta suficiente para derivar riesgo de confusión.

2.4. Respecto de la relación o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos cotejados:

(...)

En conclusión, aun si se admitiera la notoriedad de “EL REY”, esta se limita a condimentos y no se extiende a bebidas alcohólicas. Por tanto, no hay riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento injusto ni dilución.

3. SOLICITUD

PRIMERO: Sírvese DECLARAR INFUNDADA la oposición presentada por la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., objeto del presente trámite.

SEGUNDO: Sírvese CONCEDER el registro de la marca QUIÑÓN DE VALDELAREINA (Nominativa) conforme con el escrito de solicitud”.

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.

Reivindicación de prioridad

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que:

“La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida

Resolución N° 27008

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a)doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,
- b)seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas”.

Por su parte, El artículo 10° de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que:

"A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y cuando se conociera, su número. La oficina nacional competente podrá exigir el pago de una tasa por la invocación de la prioridad.

La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a)en el caso de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad: dieciséis meses; y,
- b)en el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses.

Asimismo, deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida. Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las dispuestas en el presente artículo".

Análisis de la solicitud de prioridad de la solicitante J. PALACIOS REMONDO S.A.:

Revisados los documentos que obran en el expediente y el Registro de Propiedad de Propiedad Industrial se pudo constatar que, la sociedad solicitante J. PALACIOS REMONDO S.A., reivindicó la prioridad N° 019149675 del 28 de febrero de 2025 de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea - EUIPO, tal y como se observa a continuación:



EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

Solicitud de marca de la Unión Europea

Fecha de acceso de texto (DDMMAAAA)

28/02/2025

Idioma

Primera lengua

Segunda lengua

Deben recibir toda la correspondencia en un segundo idioma

☐

Propondré una traducción de la descripción de la marca, si procede, y una lista de los productos o servicios en la segunda lengua

☐

Su referencia

1723

Relevantes

Número de solicitud / Número de identificación del solicitante en la EUIPO (10002)

Tipo de solicitante

Entidad jurídica

Denominación jurídica

J. PALACIOS REMONDO S.A.

Forma jurídica

SA

País de constitución

ESPAÑA

Dirección

Avenida Zaragoza, 8

Localidad

Alfaro (La Rioja)

Código postal

26540

País

ESPAÑA

Dirección postal

J. PALACIOS REMONDO S.A.
Avenida Zaragoza, 8
26540 Alfaro (La Rioja)

Representante(s)

Nº de representante / Nº del representante en la EUIPO (3042)

Tipo de representante

Asociación

Nombre de la asociación

PONS IP S.A.

País de registro

ESPAÑA

Dirección

Storreta Rubén Darío, 4

Localidad

Madrid

Código postal

28010

País

ESPAÑA

Dirección postal

PONS IP S.A.
Storreta Rubén Darío, 4
28010 Madrid

Número de teléfono

917007000



Ref. Expediente N° SD2025/0038081



EUIPO
OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DE LA UNIÓN EUROPEA

Dirección de correo electrónico:		comunicacioneseuipo@poncip.com	
Marca			
Tipo de marca		Marca denominativa	
Representación de la marca:		QUIÑÓN DE VALDELAREINA	
Clase de marca		Individual	
Lista de productos y servicios			
Clase	Productos y servicios	Idioma	
33	Vinos; Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)	es	
Exposición			
Nombre de la exposición			
Fecha de la primera presentación			
Informes			
Informe de búsqueda nacional	☐		
Informe de búsqueda de la Unión Europea	☐		
Tasas			
Pagar antes de:		Cuenta corriente de la EUIPO	
Tasa de base		850	
Tasa de búsqueda nacional			
Tasa por clase extra			
Total:		850	
Firma			
Nombre y apellido(s)		Capacidad del firmante	
Ángel Pons Ariño		Representante profesional de la EUIPO	

Estudiada la documentación allegada a este expediente como soporte de la reivindicación de prioridad se pudo establecer que, la sociedad **J. PALACIOS REMONDO S.A.**, promotora del presente trámite, cumplió a cabalidad con los requisitos establecidos por la norma para la invocación de la prioridad, toda vez que dentro del plenario obra copia de la solicitud cuya prioridad se invoca, certificada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea - EUIPO de fecha febrero 28 de 2025.

De manera que, el requisito establecido por la norma andina, referido al término para beneficiarse del Derecho de prioridad, se encuentra satisfecho en tanto la solicitud de registro de la marca “**QUIÑÓN DE VALDELAREINA**” (nominativa) se efectuó en Colombia ante la oficina nacional, en abril 25 del 2025, dentro de los seis (6) meses establecidos para tal efecto.

Independencia de las actuaciones

Es pertinente aclarar que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad².

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: *"No es regla de aceptación marcaría que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos,*

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.



Ref. Expediente N° SD2025/0038081

pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace³.

De otro lado, en relación con el instructivo de signos distintivos, resulta pertinente señalar que este documento constituye una herramienta orientadora del criterio técnico de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no reemplaza ni restringe el examen jurídico de fondo que corresponde realizar en cada caso concreto. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"(...) El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones⁴.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero⁵, 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 registrada⁶.

³ Ibidem

⁴ Proceso 105-IP-2012 del 18 de octubre de 2012 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

⁵ •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. (...).

⁶ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

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

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

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

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

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

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de

servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

reproducción⁷, imitación⁸, traducción⁹, transliteración¹⁰ o transcripción¹¹, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

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

Signo notorio

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

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

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente¹². 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

⁷ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁸ Imitar. (Del lat. imitari). 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.

⁹ Traducir. (Del lat. traducere, 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.

¹⁰ Transliterar. (De trans- y el lat. littera, 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.

¹¹ Transcribir. (Del lat. transcribere). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

¹² Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

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

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

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

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

Y añade que:

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

Criterios para determinar la notoriedad

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

“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;

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

j) los aspectos del comercio internacional; o,

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

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

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

Prueba de la notoriedad

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

Identidad o Semejanza de los signos

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

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 dicho¹³ que el riesgo de dilución se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor 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»¹⁴”.*

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

¹³Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

¹⁴CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

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 striptease¹⁵”.

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 marca¹⁶”.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irreregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Se observa que la sociedad opositora en su escrito relacionó un amplio portafolio de marcas con la expresión “**EL REY**”. Sin embargo, al realizar el análisis de conexidad competitiva únicamente tuvo en cuenta los registros en la Clase 33 internacional. Por lo anterior, esta Oficina centrará su examen en dicha Clase para efectuar el cotejo, en la medida en que se entienden como los signos fundamento de la oposición, de conformidad con los requisitos exigidos por la causal alegada.

La marca opositora es la siguiente:

Trámite	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Tipo	Estado	Vigencia
Mixta	EL REY	RBF S.A.S.	SD2022/0083655	11	5, 25, 29, 30, 32, 33,	Marca	Registrada	01 mar. 2033

¹⁵TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹⁶Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.



Ref. Expediente N° SD2025/0038081

					35, 38, 41, 43			
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Los signos comparados son los siguientes:

El signo solicitado	El signo opositor
QUIÑÓN DE VALDELAREINA (nominativo)	 EL REY (mixto)

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

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.



Ref. Expediente N° SD2025/0038081

(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 mercado¹⁷.

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,

(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 registro¹⁸.

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 nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁹:

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

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

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

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

¹⁸ Ibidem

¹⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

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

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

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

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

Prevalencia del elemento nominativo

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

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

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

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

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

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

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos²².

Familia de marcas

El hecho que la sociedad **RBF S.A.S.**, incluya de forma reiterada la misma expresión **EL**

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

²¹ "Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014".

²² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

REY en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos y servicios con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un término común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos y/o servicios similares o relacionados tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos y servicios que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto y/o servicio bajo la calidad que ya conoce.

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

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión²³”.

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.

Análisis comparativo con la familia de marca de titularidad de la sociedad RBF S.A.S.

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

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas en el cual, la expresión que ha usado de forma reiteradas es **EL REY** y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

²³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Resolución N° 27008

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

Conforme a lo anterior, la Dirección, reconoce la protección otorgada a la sociedad opositora en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales han sido dirigidos a introducir en la mente del consumidor, la expresión **EL REY** como elemento distintivo de sus productos frente a otros competidores.

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza nominativa, compuesto por la expresión “**QUIÑÓN DE VALDELAREINA**”. De otro lado, la marca opositora es de naturaleza mixta, compuesta principalmente por la expresión “**EL REY**” en caracteres especiales e ilustradas cada una dentro de un diseño particular para el caso de las marcas de carácter mixto.

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

La Administración, recuerda que, si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al coincidir conceptualmente en la expresión “**REINA**”, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Debemos precisar que la expresión **REINA** corresponde a un término comúnmente utilizado en la identificación de productos de las Clase 33 Internacional, al formar parte de diversos registros marcarios, lo cual implica que no existen derechos de exclusividad sobre su uso, como se puede observar en los registros marcarios que se citan a continuación:

Trámite	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Tipo	Estado	Vigencia
Nominativa	REINA	GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.	92147228 ^a	7	33	Marca	Registrada	01 sept. 2029
Nominativa	VEGA REINA	MARQUES DE LA CONCORDIA FAMILY OF WINES, S.L.U.	SD2022/0056177	11	33	Marca	Registrada	10 feb. 2033
Mixta	REINA AMADA ²⁴	VINOS DE LA CORTE S.A. - VINCORTE S.A.	00046460	7	33	Marca	Registrada	30 may. 2032
Mixta	REINA BLANCA ²⁵	ARIEL EDUARDO CASTELLANOS MOLANO	SD2022/0010233	11	33	Marca	Registrada	24 may. 2033
Mixta	REINA DEL FUEGO ²⁶	NANCY ALEIDA CARDONA NARANJO	SD2021/0090889	11	33	Marca	Registrada	13 jun. 2032
Nominativa	CASA DE LA REINA	BODEGAS FRANCO	14119825	10	33	Marca	Registrada	18 dic. 2034



Ref. Expediente N° SD2025/0038081

		ESPAÑOLAS, S.A.U.						
Nominativa	VEGA DE LA REINA	MARQUES DE LA CONCORDIA FAMILY OF WINES, S.L.U	SD2018/0033347	11	33	Marca	Registrada	09 dic. 2029
Mixta	REINA DE LA CUESTA ²⁷	PABLO ANTONIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	SD2018/0066703	11	33	Marca	Registrada	14 abr. 2030
Nominativa	CASTILLO DE MONTE LA REINA	MONTE LA REINA S. COOP.L	SD2022/0098523	11	33	Marca	Registrada	18 jul. 2033
Mixta	REINA IMPERIAL DRINK OF GODS FOR MORTALS ²⁸	NESTOR STIVEN GIRALDO SÁNCHEZ	SD2022/0053601	11	33	Marca	Registrada	11 sept. 2033
Mixta	MIEL DE REINAS ²⁹	DIEGO FERNANDO VILLAMIZAR PIÑA	16104398	10	33	Marca	Registrada	21 dic. 2026
Nominativa	REY DEL BAR	VINOS DE LA CORTE S.A. - VINCORTE S.A.	9204947833	7	33	Marca	Registrada	12 sept. 2031

El Tribunal de Justicia de la CAN ha manifestado que *“una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente³⁰”*.

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

Es así, como observamos que el signo solicitado a registro se encuentra conformado por los términos: **QUIÑÓN DE VALDELAREINA**. En consecuencia, más allá de la coincidencia en el uso de una expresión de uso común, no existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión entre los signos cotejados, dado que cada uno de ellos, analizados en su conjunto, presentan elementos gramaticales, fonéticos y visuales, lo suficientemente distintivos entre sí.

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



³⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial, Proceso N° 31-IP-2003.



Ref. Expediente N° SD2025/0038081

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

Notoriedad del signo distintivo opositor

La sociedad opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

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

Pronunciamientos previos

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

- En primer lugar, esta Superintendencia a través de la Resolución No. 43974 de 31 de agosto de 2009, reconoció dentro del Expediente No. 05-116265, la notoriedad de la marca EL REY para condimentos, en el periodo comprendido entre los años 2002 a 2005.
- De igual forma, fue reconocida la continuidad de la notoriedad de la marca EL REY para condimentos dentro del expediente 10078280, Resolución 59115 del 7 de octubre de 2013, en el periodo comprendido entre noviembre de 2005 a mayo de 2012.
- Posteriormente, mediante Resolución No. 67612 de 06 de noviembre de 2012, esta Superintendencia, dentro del Expediente No. 11-153216 extendió la notoriedad de la marca EL REY para condimentos, en el periodo comprendido entre junio de 2010 a octubre de 2011.
- Adicionalmente, mediante Resolución No. 67108 de 31 octubre de 2012, esta Superintendencia, dentro del Expediente No. 12-056610 extendió la notoriedad de la marca EL REY para condimentos, en el periodo comprendido entre junio de 2010 a marzo de 2012.
- Ahora bien, mediante la Resolución No. 36026 de 30 de mayo del 2014. Esta Superintendencia, dentro del Expediente No. 13-271747 extendió la notoriedad de la marca EL REY, en el periodo comprendido entre marzo de 2010 a octubre del 2013.
- De igual manera, mediante las Resoluciones N° 2644 del 20 de noviembre de 2014, dentro del Expediente No. 14- 058010 y 269 del 8 de enero de 2015 dentro del Expediente No. 14-30273, se extendió la notoriedad de la marca EL REY, hasta mayo de 2014, para identificar “condimentos”, productos de la clase 30 internacional.

Resolución N° 27008

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

- Mediante la Resolución N° 51488 del 24 de agosto de 2015, dentro del Expediente No. 14-254800 se extendió la notoriedad de la marca EL REY, hasta abril de 2015, para identificar “condimentos”, productos de la clase 30 internacional.
- Por medio de la Resolución N°. 93267 del 30 de noviembre de 2015, dentro del expediente 14272680, se reconoció la notoriedad del signo EL REY, para el periodo comprendido entre el año 2014 al mes de abril del año 2015, para distinguir “condimentos y especias”.
- A través de la Resolución No. 60016 del 22 de julio de 2016, dentro del expediente 15271879, se extendió la notoriedad del signo EL REY, hasta noviembre del año 2015, para distinguir “condimentos”.
- Por Resolución No. 10620 del 16 de febrero de 2018, dentro del expediente SD2017/0058693, se extendió la notoriedad del signo EL REY hasta septiembre de 2017, para distinguir “condimentos”.
- Mediante Resolución No. 10596 del 29 de abril de 2019, dentro del expediente No. SD2018/0067230, se extendió la notoriedad del signo EL REY hasta agosto de 2018, para distinguir “condimentos”.
- En Resolución N°143 de 7 de enero 2020, Expediente No. SD2018/0086996, se extendió la notoriedad del signo EL REY, por el período comprendido entre septiembre de 2017 hasta agosto de 2018, para distinguir “condimentos”.
- Aunado a lo anterior, en Resolución N° 45198 de 5 de agosto de 2020, confirmada por la Resolución N° 76478 de 26 de noviembre de 2020, Expediente No. SD2019/0077417, se extendió la notoriedad del signo EL REY, por el período comprendido entre agosto de 2018 a noviembre de 2019, para distinguir “condimentos”.
- Por otra parte, en Resolución N° 50893 de 29 de julio de 2022, proferida en el Expediente N° SD2022/0004068, se extendió la notoriedad del signo EL REY (Mixto) para identificar condimentos, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre noviembre de 2019 hasta febrero de 2021.
- De otro lado, mediante la Resolución No. 87770 del 12 de diciembre de 2022, proferida en el Expediente No. SD2022/0072189, se extendió la notoriedad del signo EL REY (Mixto) para identificar condimentos, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre noviembre de 2019 hasta febrero de 2022.
- De otro lado, mediante la Resolución No. 68505 del 8 de septiembre de 2025, proferida en el Expediente No. SD2024/0009864, se extendió la notoriedad del signo EL REY (Mixto) para identificar condimentos, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre marzo de 2022 hasta marzo de 2024.

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar que, conforme a la Resolución N°3676 del 7 de febrero de 2025, emitida por esta Superintendencia, la sociedad opositora **FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.**, no realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.7 de la mencionada resolución, restringiendo el pago de la tasa únicamente a la

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

presentación de dos oposiciones, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.3. del mismo acto administrativo, análisis desarrollado previamente en la presente resolución.

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

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

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
QUIÑÓN DE VALDELAREINA	 EL REY

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

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

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

Riesgo de confusión

Una vez realizado el estudio, conforme a los criterios señalados previamente, la Dirección encuentra que, las marcas objeto de confrontación no son susceptibles de generar confusión e inducir al público consumidor en error, en la medida que el elemento cercano en ambas marcas obedece a un término débil en relación con productos para los cuales fue solicitada la marca de la Clase 33 Internacional.

En efecto, la expresión **REINA** es débil para este tipo de productos de la Clases 33 Internacional. Por lo tanto, no es un elemento válido y suficiente que permita construir similitudes a partir de él, en la medida que puede ser libremente utilizado por distintos empresarios en relación con este tipo de productos.



Ref. Expediente N° SD2025/0038081

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

Explotación de la reputación

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

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

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

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

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

En efecto, esta Dirección no puede proteger el signo notorio a través de la aplicación de este riesgo sustentada única y exclusivamente en las semejanzas (elemento denominativo semejante) que presentan los signos al momento de su debida confrontación, en la medida que esta situación fáctica se encuentra protegida a través de la aplicación del riesgo de confusión.

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

Pérdida de valor publicitario o de fuerza distintiva

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina

Resolución N° 27008

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos y servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

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

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

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: *“En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados³¹”*.

Una vez realizado el estudio, se encuentra que el signo solicitado **QUIÑÓN DE VALDELAREINA** (nominativo) no conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria **EL REY** (mixta), debido a que la partícula **REINA** no tiene aptitud distintiva, pues es visto por parte de esta Dirección que en el Registro marcario obra como antecedentes otros registros en cuya conformación se encuentra la expresión **REINA** para distinguir productos de la Clase 33 Internacional:

Trámite	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Tipo	Estado	Vigencia
Nominativa	REINA	GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.	92147228 ^a	7	33	Marca	Registrada	01 sept. 2029
Nominativa	VEGA REINA	MARQUES DE LA CONCORDIA FAMILY OF WINES, S.L.U.	SD2022/0056177	11	33	Marca	Registrada	10 feb. 2033
Mixta	REINA AMADA ³²	VINOS DE LA CORTE S.A. - VINCORTE S.A.	00046460	7	33	Marca	Registrada	30 may. 2032
Mixta	REINA BLANCA ³³	ARIEL EDUARDO CASTELLANOS MOLANO	SD2022/0010233	11	33	Marca	Registrada	24 may. 2033
Mixta	REINA DEL FUEGO ³⁴	NANCY ALEIDA CARDONA NARANJO	SD2021/0090889	11	33	Marca	Registrada	13 jun. 2032
Nominativa	CASA DE LA REINA	BODEGAS FRANCO	14119825	10	33	Marca	Registrada	18 dic. 2034

³¹ Proceso 09-IP-2009.



Ref. Expediente N° SD2025/0038081

		ESPAÑOLAS, S.A.U.						
Nominativa	VEGA DE LA REINA	MARQUES DE LA CONCORDIA FAMILY OF WINES, S.L.U	SD2018/0033347	11	33	Marca	Registrada	09 dic. 2029
Mixta	REINA DE LA CUESTA ³⁵	PABLO ANTONIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	SD2018/0066703	11	33	Marca	Registrada	14 abr. 2030
Nominativa	CASTILLO DE MONTE LA REINA	MONTE LA REINA S. COOP.L	SD2022/0098523	11	33	Marca	Registrada	18 jul. 2033
Mixta	REINA IMPERIAL DRINK OF GODS FOR MORTALS ³⁶	NESTOR STIVEN GIRALDO SÁNCHEZ	SD2022/0053601	11	33	Marca	Registrada	11 sept. 2033
Mixta	MIEL DE REINAS ³⁷	DIEGO FERNANDO VILLAMIZAR PIÑA	16104398	10	33	Marca	Registrada	21 dic. 2026
Nominativa	REY DEL BAR	VINOS DE LA CORTE S.A. - VINCORTE S.A.	9204947833	7	33	Marca	Registrada	12 sept. 2031

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

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

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposición no está comprendido en las causales de 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.



Ref. Expediente N° SD2025/0038081

En mérito de lo expuesto la Dirección de Signos Distintivos,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.**

ARTÍCULO 2. Conceder el registro de la marca **QUIÑÓN DE VALDELAREINA** (nominativa).

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

33: Vinos; Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

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

Titular: **J. PALACIOS REMONDO S.A.**
Avd. de Zaragoza, n° 8 26540 Alfaro (LA RIOJA)
ALFARO LA RIOJA
ESPAÑA

Prioridad: 19149675
28/02/2025
OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA
(EUIPO)
33

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

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

ARTÍCULO 4. Notificar a **J. PALACIOS REMONDO S.A.**, solicitante del registro, y a **FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 16 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA

Ref. Expediente N° SD2025/0038081

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

