

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 29349

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

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 junio de 2025, la sociedad **Bombon Divina Cocina S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **BOM BON (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 No. 1072 del 7 de julio de 2025, la sociedad **Colombina S.A.**, presentó oposición contra la solicitud de registro en la Clase 30 Internacional con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“En el caso objeto del presente proceso, tenemos que la marca solicitada BOM BON (MIXTA) carece de la distintividad extrínseca para acceder al registro marcario, al no tener la aptitud para diferenciar en el mercado los respectivos productos de la clase 30 internacional para los que fue solicitado, de aquellos productos de la clase 30 amparados bajo la marca opositora BON BON BUM, dadas las grandes semejanzas que presenta frente a ésta desde los aspectos gramatical y visual, tal y como se explica en los siguientes puntos.

Es importante indicar que en el presente caso la confundibilidad marcaria está dada principalmente por la coincidencia que existe en relación con el elemento mixto o gráfico de cada una de las etiquetas de las marcas comparadas, particularmente por la inclusión y disposición de los diseños incluidos en las etiquetas.

(...)

Cuando las marcas BOM BON (MIXTA) y BON BON BUM son analizadas en conjunto y siguiendo las reglas y criterios antes anotados, se deduce claramente que la marca solicitada a registro presenta frente a la marca opositora una gran semejanza gramatical, visual y fonética, además de existir una total conexidad competitiva entre los productos amparados por dichas marcas.

¹ **30:** Pastelería; pastelería congelada; pastelería vegana; productos de pastelería; brick [pastelería con rellenos variados]; brik [pastelería con rellenos variados]; empanadillas [productos de pastelería]; galletas de pastelería para hornear; mezclas para la elaboración de pastelerías; mezclas para preparar pastelerías; mezclas para preparar productos de pastelería; porciones de pasteles [productos de pastelería]; productos de pastelería congelados; productos de pastelería danesa; productos de pastelería de chocolate; productos de pastelería franceses; productos de pastelería frescos; productos de pastelería italianos; pan, productos de pastelería y confitería; productos de pastelería a base de almendras; productos de pastelería a base de cremas; productos de pastelería a base de fruta; pastelitos dulces y salados [productos de pastelería]; productos de pastelería a base de cremas y fruta; productos de pastelería a base de verduras y carne; productos de pastelería a base de verduras y pescado; productos de pastelería a base de verduras y carne de aves; postres de chocolate; pudines [postres]; crema inglesa [postres horneados]; mousses de postre [dulces]; mousses de postre [productos de confitería]; natillas [postres horneados]; postres a base de helado; postres helados con frutas; postres a base de crema inglesa; postres congelados de helado con sabor a fruta; postres congelados de helados cremosos con sabor de frutas.

43: Servicios de restaurante y catering relacionado con la provisión de alimentos y bebidas; servicios de preparación de alimentos y bebidas; hospedaje en hoteles; hospedajes temporales; hospedaje temporal en casas de huéspedes; hospedaje temporal en casas de vacaciones; organización de hospedaje temporal; reserva de hospedajes temporales; servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]; servicios de casas particulares de hospedaje; servicios de hospedaje en hoteles; suministro de información sobre hospedajes temporales, incluidas tarifas, disponibilidad, ubicaciones e instalaciones, reseñas, descripciones e imágenes de propiedades; alojamiento en hoteles; hoteles de resort; reserva de hoteles; servicios de hotel y restaurante; servicios de hotel para clientes preferentes; reservas de habitaciones de hotel u otro tipo de alojamiento temporal por agencias de viajes o intermediarios.

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

(...)

En las marcas comparadas la expresión idéntica BOMBON / BON BON en el mismo orden y secuencia es determinante por cuanto sobre ésta radica la fuerza y atracción de cada una de las marcas. Es claro que debido a esta gran similitud gramatical, apariencia visual e impacto global entre estas marcas el público consumidor (medio) no tendrá herramientas ni elementos suficientes para diferenciarlas y en consecuencia se verá inducido al riesgo de error y de asociación. En otras palabras, dada la composición y estructura gramatical de las marcas, resulta muy difícil diferenciarlas e identificarlas en el mercado. Cuando analizamos en su conjunto dichas marcas, siguiendo las reglas y criterios antes anotadas y aplicadas, deducimos claramente que esas marcas presentan entonces una gran similitud gramatical, visual, fonética y conceptual, además de existir una total conexidad competitiva entre los productos amparados por ellas.

Resulta claramente perceptible que las marcas comparadas generan prácticamente un mismo impacto global y visual ante los ojos de los consumidores, para quienes se puede generar una gran confusión que impide por lo tanto que éstos puedan tomar su elección libremente al momento de encontrar en el mercado los productos (iguales y relacionados) identificados con una y otra marca. La total coincidencia de las marcas en el término BOM BON genera una gran similitud marcaria y por lo tanto una confusión.

Semejanzas fonéticas

Al existir entre las marcas una gran coincidencia gramatical, es evidente que igualmente existe entre ellas una gran coincidencia fonética, pues estando las marcas conformadas por las mismas letras (BOMBON / BON BON), en idéntico orden y secuencia, es claro que en conjunto generan prácticamente un mismo sonido al ser pronunciadas de manera consecutiva. Veamos:

BOM BON / BON BON BUM / BOM BON / BON BON BUM / BOM BON / BON BON BUM / BOM BON / BON BON BUM

(...)

En el caso bajo análisis dentro de este expediente se encuentran igualmente presentes estos supuestos:

o El signo solicitado reproduce la parte relevante de la marca registrada, en este caso BOMBON / BON BON.

o La marca solicitada no incorpora elementos suficientemente distintivos como para que logre su propia individualidad.

o La expresión CASTILLA en el caso citado es idéntica; en el caso bajo estudio es la expresión BOMBON / BON BON la que coincide en las marcas y por lo tanto la que genera la gran similitud y la confusión.

(...)

Todos estos pronunciamientos y lineamientos dictados por el mismo Despacho resultan pertinentes y claramente aplicables al caso bajo estudio, por cuanto en todas estas situaciones se presenta la comparación de una marca compuesta por una expresión ya contenida en las marcas notorias BON BON BUM, por lo que se presenta un gran riesgo de error, de confusión y de asociación por parte del público consumidor. En el caso bajo estudio, la marca (BOM BON (MIXTA) reproduce ese elemento esencial de la marca opositora BON BON, que es el predominante y determinante.

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

(...)

Resulta claro cómo las coberturas de ambas marcas coinciden en los productos alimenticios, incluidos los productos de confitería y pastelería, helados y otros estrechamente relacionados. Debido a lo anterior el riesgo de confusión y error para el público consumidor será aún mayor puesto que los canales de comercialización y de distribución utilizados para el ofrecimiento de estos productos en el mercado serán exactamente los mismos, al igual que los medios de publicidad utilizados para darse a conocer y promover. Asimismo, como se indica en este escrito la marca BON BON BUM de COLOMBINA S.A. goza de la característica de ser una marca notoria, por lo que su ámbito de protección es más amplio y no depende de la relación o no que pudiera establecerse entre los productos respectivos.

Es fácilmente deducible que entre todos estos productos existe una total coincidencia por cuanto los productos y servicios amparados por las marcas comparadas se encuentran en el sector de los alimentos, como, la confitería, dulcería, panadería, galletería, cereales, jaleas, salsas, y relacionados, por lo que para el público consumidor será prácticamente imposible distinguir unos productos de otros, o diferenciar el origen empresarial de los mismos. Creará y asumirá de manera equivocada, que todos esos productos corresponden a variaciones de productos que comparten un mismo origen empresarial, y por lo tanto son similares en cuanto a sus características y cualidades.

(...)

Al consistir la marca solicitada BOM BON (MIXTA) en una reproducción de todo aspecto del elemento esencial (BONBON) de las marcas BON BON BUM, el público consumidor creará una falsa idea de asociación y vinculación entre dichas marcas, por lo que equivocadamente creará que todas ellas provienen de un mismo origen empresarial y los productos por ellas amparados gozan por lo tanto de las mismas características y cualidades.

Frente a la confusión de las marcas, será el público consumidor quien resultará directamente perjudicado al confundirlas, en la medida en que al ser la marca solicitada una reproducción de elementos esenciales en las marcas ya registradas y conocidas creará que la marca solicitada es una nueva marca del mismo origen empresarial, produciéndose directamente el riesgo de confusión y de asociación al momento de encontrar en el mercado los productos identificados con dichos signos. Es importante reiterar que todas estas marcas amparan los mismos productos y productos estrechamente relacionados (clase 30) por lo cual los canales de comercialización y de distribución utilizados para su acceso al público serán exactamente los mismos, al igual que los medios de publicidad utilizados para darse a conocer.

(...)

La marca BON BON BUM (mixta) de propiedad de COLOMBINA S.A. es una marca NOTORIA dentro del mercado nacional, sub-regional, latinoamericano e internacional, con anterioridad a la presentación de la solicitud de la marca solicitada BOM BON (MIXTA) que se tramita bajo este expediente. Esta calidad de notoria se ha alcanzado gracias al valioso esfuerzo realizado por su titular en dar a conocerse a sí mismo y a todos sus productos, para lo cual no ha escatimado en invertir grandes sumas de dinero en campañas publicitarias, en el lanzamiento de diversas actividades promocionales, y en la excelente calidad de sus productos.

La marca BON BON BUM (mixta) es una marca que goza de la notoriedad en el sector de la confitería especialmente, y se ofrece en todo el país y en el exterior, de manera amplia y difundida en diversos establecimientos comerciales tales como supermercados, tiendas y casetas informales, etc. BON BON BUM (mixta) es una

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

marca que para todos los consumidores de todas las edades tiene una distintividad propia y un reconocimiento incomparable, pues es una marca que ha sido publicitada de manera masiva y en diversos medios de comunicación, desde hace muchas generaciones. Es un producto de gran aceptación por parte del público, que ha mantenido su alta calidad con el paso del tiempo, y ha ido innovando su imagen, mediante la inclusión de nuevos diseños en sus empaques y presentaciones. Es una marca que ha permanecido a lo largo del tiempo gracias a los continuos esfuerzos de COLOMBINA S.A. por mantenerla como la marca número de los respectivos productos. BON BON BUM (mixta) es una marca que se ha difundido en diversos medios de comunicación, tales como televisión, radio, internet, Facebook, twitter, periódicos, revistas, afiches, etc.

(...)

Todos los argumentos expuestos en esta oposición, así como las estas Resoluciones y reconocimientos expresos de la notoriedad de la marca BON BON BUM aquí citados demuestran la confundibilidad existente entre la marca solicitada y las marcas opositoras, y la notoriedad de la marca BON BON BUM, la cual se ha mantenido, extendido y reforzado a lo largo del tiempo, dados los esfuerzos de COLOMBINA S.A. en conservarla como una marca top en el sector de la confitería. Al gozar de la característica de ser una marca notoria, debe el Despacho otorgarle una protección mucho más especial y amplia, que abarque no sólo la clase respectiva de productos sino además otros productos y servicios respecto de los cuales intenten registrarse marcas similares o idénticas a nombre de terceros, independientemente de que exista el riesgo de confusión. En el caso bajo estudio se presenta de todas formas muy claramente el riesgo de confusión, pues la marca solicitada ampara los mismos productos y otros estrechamente relacionados, que aquellos que ampara la marca BON BON BUM. En consecuencia, la marca BOM BON (MIXTA) (MIXTA) resulta irregistrable en la clase 30 internacional.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Bombon Divina Cocina S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“Contrario a lo afirmado, no es cierto que la marca presentada a registro reproduzca el elemento esencial de la marca opositora, pues no esta determinado cuál es el elemento esencial del antecedente. La marca completa citada por la opositora es BON BON BUM.

Tampoco es cierto que se reproduzca la partícula idéntica BOM BON, como quiera que la presunta coincidencia es en la expresión de uso común BON, las marcas NO COINCIDEN en la expresión BOM como lo asevera la apoderada de la sociedad opositora.

A lo largo del documento la apoderada de la sociedad opositora afirma, de manera equivocada, que los signos comparados coinciden en reproducir totalmente el elemento o expresión idéntica BOMBON cuando, se reitera, que no es ajustado a la realidad dicha argumentación, pues la marca opositora NO incluye la expresión BOM.

(...)

Al comparar las expresiones BOM BON (Mixta) y BON BON BUM (Mixta), se observan diferencias importantes que permiten su coexistencia pacífica en el mercado. Sobre todo, porque las marcas en estudio presentan elementos nominativos y gráficos que diluyen el riesgo de confusión.

Asimismo, la marca presentada a registro contiene características especiales en su parte gráfica, lo que inmediatamente hace diferentes las marcas comparadas para el consumidor y diluyen cualquier riesgo de confusión. En efecto, el signo presentado presenta un tipo de letra, tamaño de la misma y color específico, colores distintos y

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

diferencias conceptuales.

(...)

(ii) En el signo opositor incluye en su parte final BUM. Por su parte, la marca presentada a registro finaliza con sílaba BON. Por tanto, la pronunciación y recordación que generan cada uno de los signos en el consumidor son completamente diferentes (BOM BON vs BON BON BUM).

(iii) El opositor solamente menciona la coincidencia en la expresión BON, pero olvida convenientemente mencionar que las marcas comparadas se diferencian en la terminación BUM para el caso de la marca opositora y que la marca presentada a protección incluye la expresión BOM.

Según la teoría del opositor entonces cualquier tercero que presente una solicitud de marca que contenga de manera no exclusiva la palabra BON (expresión de uso común) y el opositor aplique la teoría expuesta en la resolución impugnada, no podría obtener la protección esperada, pues el solo hecho de incluir dicha palabra ya hace que exista un riesgo de confusión.

(...)

Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se evidenciará que los signos en estudio ni son idénticos ni se asemejan, ni tampoco generan riesgo de confusión (similitud/identidad de los signos). De igual manera, al no generar confusión no es necesario el análisis relativo a conexidad competitiva (relación estrecha o identidad de los productos/servicios).

Asimismo, tal y como se demostrará en el presente documento, el signo BOM BON (Mixta), solicitado por mi representada, no es confundible con la marca citada por el opositor. En efecto, se observa que los signos comparados presentan suficientes diferencias a nivel ortográfico, fonético y conceptual que les permiten coexistir sin que se genere riesgo de confusión en el mercado.

En adición, al comparar las expresiones BOM BON (Mixta) y BON BON BUM, se observan diferencias estructurales importantes que permiten su coexistencia pacífica en el mercado.

(...)

Así las cosas se observa que las marcas analizadas BOM BON vs BON BON BUM si bien es cierto comparten cierta semejanza al coincidir en su estructura en algunas partículas, no son confundibles.

En efecto, al ser pronunciadas por el consumidor, el sonido que producen no resulta similar, debido a que la configuración gramatical del signo solicitado a registro conformado por dos vocablos cuyas extensiones, difiere frente a la composición de la marca opositora de cuatro palabras, pese a que dichos signos puedan coincidir en el término BON, el cual conceptualmente indica el adjetivo “BUENO” de acuerdo a lo establecido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Ahora si bien, el opositor indica que el signo llamado a registro contempla en su estructura nominativa la partícula BON, la cual se evidencia en la extensión de las marcas opositoras, dicha coincidencia en una única partícula no puede ser precepto de negación del signo solicitado, toda vez que esta se trata de una partícula de carácter débil, dado que hay varios signos antecedentes en la clase 30, que la incorporan en sus conjuntos junto con elementos nominativos o gráficos adicionales que facilitan su efectiva individualización, por lo que esta circunstancia trae como consecuencia que el signo opositor esté compuesto por una partícula que vista de

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

manera aislada resulta ser de carácter débil, por lo que su titular no puede oponerse a que terceros incluyan dicha expresión en sus signos y mucho menos fundamentar una confundibilidad solo con ese argumento.

En efecto, los signos comparados cuentan en su estructura 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.

Entonces, si bien se presentan semejanzas entre los signos cotejados, al compartir estos en su estructura el vocablo BON, dicha coincidencia se ve diluida por los demás elementos que conforman las marcas. En efecto, el signo solicitado en registro presenta una composición silábica disímil que le confiere una pronunciación diferente, permitiendo la diferenciación gramatical y fonética de los signos. Es decir, el signo solicitado, en su visión de conjunto no resultan confundible en la medida en que presentan elementos adicionales nominativos y gráficos que permiten su individualización, elementos que igualmente contienen los conjuntos marcarios del opositor en una configuración particular – específicamente la utilización de tres expresiones monosílabas cuya pronunciación genera un sonido particular; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.

La apreciación del conjunto solicitado no solamente contiene una configuración ortográfica disímil, sino que representa visualmente su conjunto con un diseño particular, alejándolo aún más de la impresión de los conjuntos visuales del opositor.

Según las consideraciones antes expuestas, los elementos adicionales nominativos y gráficos que presentan permiten su individualización, por lo que el uso del signo pretendido no es susceptible de acarrear riesgo de confusión en el mercado.

Como se observa, las marcas en comparación presentan una pronunciación muy diferente en tanto que la disposición del aparato fonético es distinta, además de estar compuestas por palabras diferentes.

Adicionalmente, el aspecto nominativo no es el único elemento preponderante, pues el signo distintivo solicitado presenta elementos fonéticos y gráficos que les otorgan distintividad.

Por lo anterior, no le asiste la razón al opositor al mencionar, de manera somera, como único fundamento para concluir un riesgo de confusión, que la coincidencia en la expresión BON (no BOM BON como lo afirma la opositora), generan una pronunciación similar, desconociendo por completo las demás características fonéticas, gráficas y conceptuales del signo presentado a registro.

(...)

Al analizar la cobertura de ambos signos, se observa que no existe conexidad competitiva, pues cada una de ellas identifica productos completamente diferentes.

De igual forma, dada la cobertura de los signos, tampoco se observa que exista entre éstos una relación estrecha y directa a tal punto que para el consumidor sea posible asumir razonablemente que estos son o serán prestados, producidos o comercializados e incluso hacen o llegarán a hacer parte del esquema de negocios presente o futuro del mismo empresario. Así, estas finalidades abiertamente diferentes implican que se trata de productos que no tienen características similares, así como tampoco su comercialización tiene relación alguna.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

Respecto al argumento del opositor, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la declaratoria de fundamento de opositor a favor de la sociedad COLOMBINA S.A, es pertinente aclararle 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 anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete u obliga a la dirección 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.

(...)

Ahora bien, si bien es cierto el signo opositor puede tratarse de un signo notorio, se encuentra que la configuración de los signos confrontados no genera en el consumidor ningún riesgo de confusión directa o indirecta, pues al ser observados y escuchados no existe semejanza alguna que dé lugar su confusión.

De acuerdo con lo anterior, se observa que los signos BOM BON y BON BON BUM no guardan una estructura gramatical similar, ni producen un impacto sonoro medianamente parecido al ser pronunciadas. Así mismo, los elementos tipográfico y gráficos que comprenden en su conjunto el signo solicitado le imprimen una distintividad, razón por la cual el consumidor está en la capacidad discernir entre ambas expresiones y no se confundiría entre la marca notoria, compuesta por los tres monosílabos antes descritos y la marca solicitada a la hora de adquirir los productos ofrecidos por una y otra, o que adquiriera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Tampoco resulta correos indicar que al estar compuesto por la repetición de la sílaba “BON” es tal sílaba la que amerita mayor protección o que sea esta la que el consumidor recuerda y asocia con el signo notorio, pues como se indicó anteriormente, la sola sílaba “bon” ha sido utilizada por diversos empresarios con otros componentes nominativos y gráficos sin que estos registro de terceros hayan afectado o mermado el valor del signo notorio opositor, por lo que tampoco se considera que acceder a la protección de la marca mixta BOM BON lo afecte o se haya hecho aprovechándose de su condición de notoria.

(...)

1. No es cierto que se reproduzca la partícula idéntica BOM BON, como quiera que la presunta coincidencia es en la expresión genérica BON, las marcas NO COINCIDEN en la expresión BOM como lo asevera la apoderada de la sociedad opositora a lo largo de su escrito.

2. Al comparar las expresiones BOM BON (Mixta) y BON BON BUM, se observan diferencias importantes que permiten su coexistencia pacífica en el mercado. Sobre todo porque las marcas en estudio presentan elementos nominativos y gráficos que diluyen el riesgo de confusión.

Asimismo, la marca presentada a registro contiene características especiales en su parte gráfica, lo que inmediatamente hace diferentes las marcas comparadas para el consumidor y diluyen cualquier riesgo de confusión. En efecto, el signo presentado presenta un tipo de letra, tamaño de la misma y color específico, colores distintos y diferencias conceptuales.

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

3. En el signo en trámite la expresión completa es BOM BON (Mixta) y no contiene todas las expresiones que comprenden el signo solicitado.

4. Se equivoca el opositor al concluir que las marcas en estudio generan confusión por el simple hecho de compartir la expresión BON, sin siquiera detenerse a demostrar de manera técnica y jurídicas el riesgo de confusión que presuntamente se genera.

5. Con respeto, consideramos que se equivoca el opositor al concluir que las marcas en estudio generan confusión por el simple hecho de compartir la expresión BON, sin siquiera detenerse a demostrar de manera técnica y jurídicas el riesgo de confusión que presuntamente se genera. Desconociendo que:

(i) BON es una expresión de uso común para la clase 30.

(ii) En el signo opositor incluye en su parte final BUM. Por su parte, la marca presentada a registro finaliza con sílaba BON. Por tanto, la pronunciación y recordación que generan cada uno de los signos en el consumidor son completamente diferentes (BOM BON vs BON BON BUM).

(iii) El opositor solamente menciona la coincidencia en la expresión BON, pero olvida convenientemente mencionar que las marcas comparadas se diferencian en la terminación BUM para el caso de la marca opositora y BOM en el caso de la marca presentada a registro.

6. El signo presentado a registro contiene características gráficas y de caligrafía muy particulares.

7. Dada la cobertura de los signos, tampoco se observa que exista entre éstos una relación estrecha y directa a tal punto que para el consumidor sea posible asumir razonablemente que estos son o serán prestados, producidos o comercializados e incluso hacen o llegarán a hacer parte del esquema de negocios presente o futuro del mismo empresario.”

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

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

“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,

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:

- El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.
- La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
- La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

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

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

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

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

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

Signo notorio

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

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

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁹.

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

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

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

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

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribĕre). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

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

Sector pertinente

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

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

Y añade que:

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

Criterios para determinar la notoriedad

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

“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;*

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

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

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

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

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

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

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

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

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

Prueba de la notoriedad

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

Identidad o Semejanza de los signos

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

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

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.

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

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

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

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

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

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

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

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

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

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

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del 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 con oposición para identificar productos de la Clase 30 Internacional

Como primera medida, es importante manifestar que, si bien las marcas fundamento de la oposición son de titularidad de la sociedad Pierrot de España, S.L., al momento de la presentación de la oposición las marcas se encontraban bajo la titularidad de la sociedad Colombia S.A.

Por lo anterior, la sociedad Colombina S.A., se encuentra debidamente legitimada para presentar la oposición.

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° SD2025/0061526

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	COLOMBINA BON BON BUM	PIERROT DE ESPAÑA, S.L.	15117061	10	30	Marca	28/03/2026	Registrada
Nominativa	Bon Bon Bum		SD2018/0086430	11	25	Marca	21/06/2029	Registrada
Mixta	BON BON BUM		09090653	9	30	Marca	26/02/2030	Registrada
Mixta	BON BON BUM		11173084	9	30	Marca	28/05/2032	Registrada
Mixta	Copa Bon Bon Bum		SD2021/0096089	11	41	Marca	13/07/2032	Registrada
Nominativa	BON BON BUM		SD2023/0054634	12	9, 16, 35, 41, 42	Marca	28/08/2034	Registrada
Nominativa	BON BON BUM POWER		SD2021/0083906	11	30	Marca	07/02/2032	Registrada
Nominativa	Copa Bon Bon Bum		SD2021/0096104	11	41	Marca	07/06/2032	Registrada
Nominativa	BON BON BUM CAMPEON		01096839	7	30	Marca	22/07/2032	Registrada
Nominativa	BON BON BUM		9214431130	7	30	Marca	26/03/2030	Registrada
Nominativa	BON BON BUM		94046782	7	29	Marca	28/11/2026	Registrada
Nominativa	BON BON BUM UNICO COMO TU		07057998	8	30	Marca	30/09/2028	Registrada
Nominativa	BON BON BUM		04044755	8	32	Marca	22/11/2034	Registrada

Periodo de Gracia:

Frente al signo fundamento de la oposición identificado bajo el Expediente No. 15117061, aún no se encuentra caducado por cuanto se encuentran dentro del término de gracia de seis meses posteriores al vencimiento de la vigencia para que se adelante la renovación del registro, esto es el 28 de septiembre 2026, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por lo anterior, se tendrán en cuenta la marca en mención, pues como se indicó esta se encuentra dentro del periodo de gracia para su renovación.

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	 COLOMBINA BON BON BUM / BON BON BUM / BON BON BUM / Copa Bon Bon Bum
	Bon Bon Bum / BON BON BUM / BON BON BUM POWER / Copa Bon Bon Bum / BON BON BUM CAMPEON / BON BON BUM / BON BON BUM / BON BON BUM



Ref. Expediente N° SD2025/0061526

Signo solicitado	Signos opositores
	UNICO COMO TU / BON BON BUM (Nominativas)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

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

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”¹⁴.

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

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

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

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

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 Andina:¹⁵

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.

¹⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

¹⁵ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

- 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 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 (...)*¹⁶

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁷ 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 (...)**

¹⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁷ “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

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

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

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

f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.**¹⁸

De igual forma se percibe por la configuración gráfica y el uso de tonalidades distintas, que el elemento principal en la marca pretendida es la expresión “BOM BON”, la cual sopesa la distintividad del signo pretendido por ser la primera expresión en ubicación sobre la cual el consumidor centrará su vista en este. Lo cierto es que los consumidores generalmente suelen enfocarse en los elementos nominales que dan inicio a una expresión como consecuencia de la lectura realizada en sentido izquierda – derecha, momento en el cual el segmento gramatical con el que finaliza el vocablo es menos relevante y recordado, por lo que esta Dirección colige que los signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor.

Nuestro aporte es fundamental al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

Por otra parte, las expresiones cotejadas se articulan de forma semejante, en la medida que la marca solicitada a registro incorpora el elemento principal y de mayor recordación que hace parte de la marca registrada, lo que conlleva con claridad a concluir que nos encontramos frente a similitudes del orden fonético.

En efecto, los signos en confrontación tienen una secuencia vocálica y consonántica que generan la pronunciación de fonemas similares BOM BON / COLOMBINA BON BON BUM / BON BON BUM / BON BON BUM / Copa Bon Bon Bum / Bon Bon Bum / BON BON BUM / BON BON BUM POWER / Copa Bon Bon Bum / BON BON BUM CAMPEON / BON BON BUM / BON BON BUM / BON BON BUM UNICO COMO TU / BON BON BUM, situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor, en la medida que las pequeñas diferencias presentes en la marca solicitada al incluir elementos gráficos y nominales adicionales, no son suficientes para opacar las similitudes del orden fonético y ortográfico.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Pastelería; pastelería congelada; pastelería vegana; productos de pastelería; brick [pastelería con rellenos variados]; brik [pastelería con rellenos variados]; empanadillas [productos de pastelería]; galletas de pastelería para hornear; mezclas para la elaboración de pastelerías; mezclas para preparar pastelerías; mezclas para preparar productos de pastelería; porciones de pasteles [productos de pastelería]; productos de pastelería congelados; productos de pastelería danesa; productos de pastelería de chocolate; productos de pastelería franceses; productos de pastelería frescos; productos de pastelería italianos; pan, productos de pastelería y confitería; productos de pastelería a base de almendras; productos de pastelería a base de cremas; productos de pastelería a base de fruta; pastelitos dulces y salados [productos de pastelería]; productos de pastelería a base de cremas y fruta; productos de pastelería a base de verduras y carne; productos de pastelería a base de verduras y pescado; productos de pastelería a base de verduras y carne de aves; postres de chocolate; pudines [postres]; crema inglesa [postres horneados]; mousses de postre [dulces]; mousses de postre [productos de confitería]; natillas [postres horneados]; postres a base de helado; postres helados con frutas; postres a base de crema inglesa; postres congelados de helado con sabor a fruta; postres congelados de helados cremosos con sabor de frutas.

Los signos registrados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
SD2018/0086430	25: Prendas de vestir.
94046782	29: Carne, pescado, aves y caza.
01096839	30: Chupetas, especialmente chupetas con chicle.
9214431130	30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura,

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

	polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
07057998	30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
15117061	30: Chupetas.
09090653	30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
SD2021/0083906	30: Productos de confitería, chupetas con o sin relleno o con o sin agregados; caramelos duros o blandos con o sin relleno o con o sin agregados; Helados; Gomas de mascar..
11173084	30: Productos de confitería especialmente chupetas con o sin relleno de chicle.
04044755	32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
SD2021/0096104	41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales..
SD2021/0096089	41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
SD2023/0054634	9: Bienes virtuales descargables, programas informáticos con diferentes tipos de productos para su uso en línea y en mundos virtuales en línea; Archivos multimedia descargables que contienen ilustraciones, textos, archivos de audio y vídeo, y fichas no fungibles.. 16: Coleccionables digitales, coleccionables digitales vendidos como fichas no fungibles.. 35: Mantenimiento y registro de la propiedad de ilustraciones digitales representadas por fichas no fungibles; suministro de un sitio web que ofrece un mercado en línea para el intercambio de coleccionables digitales. Servicios de tiendas al por menor con productos virtuales.. 41: Servicios de entretenimiento en línea que proporcionan productos y accesorios virtuales no descargables para su uso en entornos virtuales y otros eventos virtuales.. 42: Productos virtuales no descargables en línea y NFT u otros tokens digitales basados en la tecnología de la cadena de bloques..

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

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

Conexión competitiva con oposición entre productos de la Clase 30 Internacional.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de productos en relación género – especie, ubicados en la misma Clase 30 del nomenclador internacional.

En efecto, como se observa, los productos tales como **“pastelería y confitería, helados comestibles”** que distinguen los signos registrados abarcan los productos tales como **“Pastelería; pastelería congelada; pastelería vegana; productos de pastelería; brick [pastelería con rellenos variados]; brik [pastelería con rellenos variados]; empanadillas [productos de pastelería]; galletas de pastelería para hornear; mezclas para la elaboración de pastelerías; mezclas para preparar pastelerías; mezclas para preparar productos de pastelería; porciones de pasteles [productos de pastelería]; productos de pastelería congelados; productos de pastelería danesa; productos de pastelería de chocolate; productos de pastelería franceses; productos de pastelería frescos; productos de pastelería italianos; pan, productos de pastelería y confitería; productos de pastelería a base de almendras; productos de pastelería a base de cremas; productos de pastelería a base de fruta; pastelitos dulces y salados [productos de pastelería]; productos de pastelería a base de cremas y fruta; productos de pastelería a base de verduras y carne; productos de pastelería a base de verduras y pescado; productos de pastelería a base de verduras y carne de aves; postres de chocolate; pudines [postres]; crema inglesa [postres horneados]; mousses de postre [dulces]; mousses de postre [productos de confitería]; natillas [postres horneados]; postres a base de helado; postres helados con frutas; postres a base de crema inglesa; postres congelados de helado con sabor a fruta; postres congelados de helados cremosos con sabor de frutas”** que pretende identificar la marca solicitada a registro.

Por lo anterior, dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

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
 BON BON BUM	Colombina S.A.	Chupetas rellenas de chicle, productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza.

Pronunciamientos previos

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

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

- A través de la Resolución No. 65192 del 31 de octubre de 2014, emitida dentro del Expediente Administrativo No. 13137972, la Dirección de Signos Distintivos reconoció la notoriedad de la marca BON BON BUM para identificar “chupetas rellenas de chicle”, productos comprendidos en la clase 30 Internacional, para el período de 2008 a 2013.
- En igual sentido mediante Resolución No. 34192 de 2017 del día 13 de junio de 2017, emitida dentro del Expediente Administrativo No. SD2016/0049620 la Dirección extendió la notoriedad del signo BON BON BUM para identificar “chupetas rellenas de chicle”, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre los años 2014 y 2016.
- Así mismo, en actuación proferida dentro del Expediente Administrativa No. SD2019/0010045, mediante Resolución No. 31453 del 30 de julio de 2019, se extiende la notoriedad del signo BON BON BUM para identificar “productos de confitería, particularmente chupetas rellenas de chicle”, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre 2017 y abril de 2019.
- Igualmente, mediante Resolución No. 28080 del día 10 de mayo de 2021, proferida en el expediente No. SD2020/0014232, se extendió la notoriedad del signo BON BON BUM (Mixto) para identificar “productos de confitería, particularmente chupetas rellenas de chicle”, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre mayo de 2019 hasta abril de 2020.
- Mediante Resolución No. 15379 del día 28 de marzo de 2022, proferida en el expediente No. SD2020/0048391, se extendió la notoriedad del signo BON BON BUM (Mixto) para identificar “productos de confitería, particularmente chupetas rellenas de chicle”, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre mayo de 2020 hasta febrero de 2021.
- Mediante Resolución No. 57668 de 27 de septiembre de 2024, proferida dentro del expediente No. SD2022/0109308, se extendió la notoriedad del signo BON BON BUM (Mixto) para identificar productos de confitería, particularmente chupetas rellenas de chicle, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre febrero de 2021 y octubre de 2022.
- Finalmente, mediante Resolución No. 73279 de 26 de noviembre de 2024, proferida dentro del expediente No. SD2023/0051900, se extendió la notoriedad del signo BON BON BUM (Mixto) para identificar productos de confitería, particularmente chupetas rellenas de chicle, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre febrero de 2021 y octubre de 2022.

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar que, conforme a la Resolución No. 3676 del 7 de febrero de 2025, emitida por esta Superintendencia, la sociedad opositora **Colombina S.A.**, realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición, según

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

lo establecido en el numeral 1.1.2.2.7 de la mencionada resolución, pero no aportó material probatorio nuevo que supedite la extensión de la notoriedad ya declarada.

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
 BOM BON	 BON BON BUM

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:

Tal como se mencionó en el análisis comparativo entre el signo solicitado y el signo opositor, esta Dirección considera que la configuración de los signos si genera en el consumidor un riesgo de confusión, pues los signos confrontados permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se confundan debido a la identidad presente en ellas, razón por la cual el consumidor está en la capacidad de establecer una relación entre ambas y por lo mismo adquirir los servicios que ofrece el signo solicitado pensando que está adquiriendo los productos que ofrece la marca notoria dentro del sector pertinente¹⁹.

La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos

¹⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 508-IP-2018.



Ref. Expediente N° SD2025/0061526

o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva del valor comercial o publicitario de la marca notoria, así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso IP 364-2018, del 26 de julio de 2019:

“La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembros. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente” (negrillas propias)

Una vez realizado el estudio, conforme a los criterios señalados previamente, la Dirección encuentra que, las marcas objeto de confrontación son susceptibles de generar confusión e inducir al público consumidor en error, en la medida que el signo solicitado a registro **BOM BON** consiste en una marca compuesta que reproduce casi por completo el elemento nominativo de la marca notoria, sin que la inclusión de elementos gráficos le otorgue suficiente distintividad extrínseca. Tal coincidencia generaría confusión indirecta dentro del mercado, pues sin duda alguna las similitudes gramaticales y fonéticas en los signos distintivos comparados, causa irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca, creyendo erróneamente que provienen del mismo origen empresarial y que las diferencias atrás mencionadas hacen parte de la innovación de la marca original.

En ese sentido y una vez demostrada la notoriedad del signo opositor, es preciso preguntarse si la solicitud pretende reivindicar servicios que pertenecen al mismo sector pertinente de la marca notoria. Luego de confrontar la cobertura del signo solicitado, para esta Dirección es claro que el signo solicitado se encuentra en un mismo sector, en tanto la notoriedad declarada del signo opositor se limita a **“Chupetas rellenas de chicle”**, productos ubicados en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza” y el signo al que se opone para la Clase 30 Internacional específicamente está ligado de igual forma a productos alimenticios como lo son **“Pastelería; pastelería congelada; pastelería vegana; productos de pastelería; brick [pastelería con rellenos variados]; brik [pastelería con rellenos variados]; empanadillas [productos de pastelería]; galletas de pastelería para hornear; mezclas para la elaboración de pastelerías; mezclas para preparar pastelerías; mezclas para preparar productos de pastelería; porciones de pasteles [productos de pastelería]; productos de pastelería congelados; productos de pastelería danesa; productos de pastelería de chocolate; productos de pastelería franceses; productos de pastelería frescos; productos de pastelería italianos; pan, productos de pastelería y confitería; productos de pastelería a base de almendras; productos de pastelería a base de cremas; productos de pastelería a base de fruta; pastelitos dulces y salados [productos de pastelería]; productos de pastelería a base de cremas y fruta; productos de pastelería a base de verduras y carne; productos de pastelería a base de verduras y pescado; productos de pastelería a base de verduras y carne de aves; postres de chocolate; pudines [postres]; crema inglesa [postres horneados]; mousses de postre [dulces]; mousses de postre [productos de confitería]; natillas [postres horneados]; postres a base de helado; postres helados con frutas; postres a base**

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

de crema inglesa; postres congelados de helado con sabor a fruta; postres congelados de helados cremosos con sabor de frutas". Por lo que el consumidor podría erróneamente adquirir un producto del signo solicitado creyendo que corresponden a aquellos que ofrece la marca notoria a través de sus productos, incrementando el riesgo de confusión, que 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).

Explotación de la Reputación.

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

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

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

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

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

En efecto, esta Dirección no puede proteger el signo notorio a través de la aplicación de este riesgo sustentada única y exclusivamente en las semejanzas (elemento 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 contundentes demostrar a esta Dirección que el signo pretendido a registro busca aprovecharse y beneficiarse del prestigio que tiene la marca notoria, y consecuentemente, atraer clientes hacia sus productos, haciéndoles creer que los productos son ofrecidos por la marca notoriamente conocida.

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

Pérdida de Valor Publicitario o de Fuerza Distintiva.

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

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

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

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: *“En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados”*²⁰.

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

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposición para la Clase 30 Internacional 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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la Clase 43 Internacional deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)”

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

²⁰ Proceso 09-IP-2009.

Ref. Expediente N° SD2025/0061526

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar fundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Colombina S.A.**, contra la solicitud de registro en la Clase 30 Internacional

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **BOM BON (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza²¹, solicitada por parte de la sociedad **Bombon Divina Cocina S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **Bombon Divina Cocina S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **Colombina S.A.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución, decídase la clase suspendida.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 22 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

²¹ **30:** Pastelería; pastelería congelada; pastelería vegana; productos de pastelería; brick [pastelería con rellenos variados]; brik [pastelería con rellenos variados]; empanadillas [productos de pastelería]; galletas de pastelería para hornear; mezclas para la elaboración de pastelerías; mezclas para preparar pastelerías; mezclas para preparar productos de pastelería; porciones de pasteles [productos de pastelería]; productos de pastelería congelados; productos de pastelería danesa; productos de pastelería de chocolate; productos de pastelería franceses; productos de pastelería frescos; productos de pastelería italianos; pan, productos de pastelería y confitería; productos de pastelería a base de almendras; productos de pastelería a base de cremas; productos de pastelería a base de fruta; pastelitos dulces y salados [productos de pastelería]; productos de pastelería a base de cremas y fruta; productos de pastelería a base de verduras y carne; productos de pastelería a base de verduras y pescado; productos de pastelería a base de verduras y carne de aves; postres de chocolate; pudines [postres]; crema inglesa [postres horneados]; mousses de postre [dulces]; mousses de postre [productos de confitería]; natillas [postres horneados]; postres a base de helado; postres helados con frutas; postres a base de crema inglesa; postres congelados de helado con sabor a fruta; postres congelados de helados cremosos con sabor de frutas.

43: Servicios de restaurante y catering relacionado con la provisión de alimentos y bebidas; servicios de preparación de alimentos y bebidas; hospedaje en hoteles; hospedajes temporales; hospedaje temporal en casas de huéspedes; hospedaje temporal en casas de vacaciones; organización de hospedaje temporal; reserva de hospedajes temporales; servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]; servicios de casas particulares de hospedaje; servicios de hospedaje en hoteles; suministro de información sobre hospedajes temporales, incluidas tarifas, disponibilidad, ubicaciones e instalaciones, reseñas, descripciones e imágenes de propiedades; alojamiento en hoteles; hoteles de resort; reserva de hoteles; servicios de hotel y restaurante; servicios de hotel para clientes preferentes; reservas de habitaciones de hotel u otro tipo de alojamiento temporal por agencias de viajes o intermediarios.