

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 29624

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 21 de enero de 2025, la sociedad **PROYECTOS E INVERSIONES DON JULIO S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **TRIBUTO DESDE 1987 BY DON JULIO** (mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1069 del 6 de junio de 2025, la sociedad **DIAGEO MÉXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**, presentó oposición contra la solicitud de registro en las Clases 29, 30 y 43 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:

“Los anteriores registros marcarios constituyen la familia de marcas DON JULIO a nombre de Diageo.

Como se puede ver, las marcas registradas por mi cliente constituyen una familia de marcas cuyo elemento común es el vocablo “DON JULIO”. Todas están registradas para identificar productos de la clase 33.

Como se demostrará a lo largo de este proceso, la marca DON JULIO sigue siendo notoriamente conocida en el mercado colombiano para identificar productos de la clase 33, particularmente “bebidas alcohólicas, en particular un destilado de agave”. Este carácter notorio ha sido adquirido fruto del esfuerzo de mi cliente en posicionar su marca en el mercado nacional, y deriva en el altísimo reconocimiento que ha adquirido en los consumidores.

En la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069, se publicó el extracto de la solicitud de registro No. SD2025/0004001 para la marca Tributo Desde 1987 By Don Julio, para identificar productos de la clase 29, 30 y 43.

(...)

Clase 29 (chorizo) vs. clase 33 (tequila)

Desde el punto de vista de la complementariedad, el chorizo y el tequila son productos que suelen consumirse conjuntamente en contextos sociales y gastronómicos. En la cultura gastronómica latinoamericana, y particularmente en la mexicana, es común encontrar platillos que combinan embutidos como el chorizo con bebidas alcohólicas como el tequila. Esta combinación se da tanto en el hogar como en restaurantes, bares y eventos sociales.

Bajo el criterio de razonabilidad, un consumidor podría razonablemente pensar que ambos productos provienen de una misma fuente empresarial o están vinculados

¹ 29: Chorizo.

30: Café tostado en granos; café en grano sin tostar; bebidas a base de café; bebidas de café.

43: Servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes.

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

comercialmente, especialmente si comparten una marca reconocida. La asociación de sabores y experiencias sensoriales refuerza esta percepción, ya que ambos productos forman parte de una misma experiencia culinaria.

Clase 30 (café) vs. clase 33 (tequila)

Aunque el café y el tequila pertenecen a categorías distintas, existe una complementariedad contextual en su consumo. En muchos establecimientos gastronómicos, como café-bares es común que se ofrezca café y bebidas alcohólicas como tequila en una misma carta; incluso existen sitios en donde se ofrecen preparaciones innovadoras de café con shots de algún licor, lo que refuerza la conexión entre ambos productos.

Desde la perspectiva de la razonabilidad del consumidor, una marca notoria que ofrece tequila podría expandirse legítimamente a productos de café, especialmente si busca posicionarse como una marca de estilo de vida o experiencia gourmet y, en un país cafetero como Colombia, puede verse como que mi representada está buscando explotar un mercado nacional. El consumidor moderno está acostumbrado a ver marcas diversificadas que abarcan distintas categorías de alimentos y bebidas, lo que hace razonable suponer un origen empresarial común.

Clase 43 (servicio de café y restaurante) vs. clase 33 (tequila)

Aquí la complementariedad es directa y evidente. Los servicios de restaurantes y cafeterías son canales naturales de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas como el tequila. De hecho, muchos restaurantes y bares construyen su identidad alrededor de una marca de bebida alcohólica, y viceversa.

En cuanto a la razonabilidad, un consumidor podría fácilmente asociar una marca de tequila con un restaurante o cafetería que lleve el mismo nombre, asumiendo que existe una relación empresarial o de licencia. Esta asociación es aún más fuerte si la marca de tequila es famosa, ya que su notoriedad puede extenderse a servicios gastronómicos sin generar confusión, sino más bien reforzando la identidad de marca.

(...)

Así, siguiendo el esquema del análisis gramatical, es posible observar que las marcas de mi representada se encuentran íntegramente contenidas en la marca solicitada, lo que las hace confundibles.

Teniendo en cuenta la cercanía entre los signos, los consumidores podrían considerar que el signo solicitado a registro es una innovación de las marcas registradas con anterioridad o simplemente una nueva línea de productos de Diageo, esperando encontrar en estos productos las mismas calidades que reconocen a los productos DON JULIO. Así mismo, también podrían considerar que existen vínculos económicos o jurídicos entre Diageo y el solicitante, cuando no es cierto.

Debe recordarse que al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor. En razón de la total reproducción de la marca DON JULIO, los consumidores desprevenidos y hasta los medianamente informados carecerán de elementos suficientes que les permita distinguir los signos y su origen empresarial en el mercado; más aún si se tiene en cuenta la similitud ortográfica en cuanto al elemento nominativo de las marcas en conflicto, sumadas estas a la conexión competitiva existente.

La coexistencia en el mercado de las marcas enfrentadas inducirían a error al consumidor que podría creer que tienen la misma fuente empresarial. Mi representada también se vería perjudicada pues ha realizado un gran esfuerzo

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

económico, financiero, humano y creativo, que ha invertido en el posicionamiento de sus marcas DON JULIO, esfuerzo del que pretende aprovecharse indebidamente el solicitante, lo cual tiene una particular importancia en este caso dado el prestigio y fama de la marca prioritaria.

Por lo tanto, queda claro que el signo solicitado es similarmente confundible con las marcas DON JULIO por cuanto reproduce la totalidad del elemento nominativo común DON JULIO de la familia de marcas propiedad de mi cliente y sus productos y servicios generan una conexión competitiva, por lo que puede generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

(...)

Existe riesgo de confusión y de asociación entre las marcas Tributo Desde 1987 By Don Julio y DON JULIO. En este punto, debe resaltarse que debido al riesgo de confusión y de asociación, se debe negar el registro de la marca solicitada, no sólo para proteger los derechos de mi poderdante sobre la marca notoriamente conocida DON JULIO, sino en defensa de los consumidores. Lo anterior, debido a que son precisamente los consumidores quienes pueden ser inducidos a error respecto de los productos identificados por las marcas, respecto del origen empresarial de los mismos, o incluso considerar que existe alguna relación empresarial entre el solicitante y mi representada.

La marca notoriamente conocida DON JULIO también debe ser protegida frente al riesgo de dilución. Por la reproducción parcial de la marca registrada en la marca solicitada, el registro del signo Tributo Desde 1987 By Don Julio y su posterior uso en el mercado, podría debilitar la altísima capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida, quien ha logrado tal condición a partir de importantes esfuerzos de innovación e investigación, aplicada a productos de la más alta calidad. La marca notoria debe ser protegida de manera especial, pues de no ser así, la misma podría devenir en débil por razones que le son ajenas o que no pertenecen al ámbito de su distintividad intrínseca. Esas razones pueden ser, entre otras, permitir el registro de signos que contengan elementos distintivos de la marca prioritaria.

(...)

De esta manera, como se demostrará con las pruebas que se aportarán, la marca DON JULIO de mi representada continúa siendo notoriamente reconocida en el mercado, debido a sus altos volúmenes de ventas, publicidad y recordación entre los consumidores. Además de generar riesgo de asociación, la marca solicitada puede constituirse en un signo apto para causar un aprovechamiento injustificado de la reputación y prestigio de las marcas de mi representada y, por demás, es apta para diluir su fuerza distintiva y valor comercial y publicitario.

Por las anteriores consideraciones, se demuestra que la marca solicitada está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Es así como queda demostrado que la marca solicitada se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) y h) del artículo 136, de la Decisión Andina 486, por lo que la Dirección deberá negar el registro de la marca solicitada”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **PROYECTOS E INVERSIONES DON JULIO S.A.S.**, no dio respuesta a la oposición.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

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.

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

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

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

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 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

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

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

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

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

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

Sector pertinente

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

- “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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

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

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

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

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

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

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

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

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

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

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

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

j) los aspectos del comercio internacional; o,

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

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

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

Prueba de la notoriedad

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

Identidad o Semejanza de los signos

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

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

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

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

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

El riesgo de confusión o de asociación

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

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

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

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

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

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

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

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

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

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

“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease¹²”.

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

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

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

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

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

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

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

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

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

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora **DIAGEO MÉXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.:**

- Don Julio_Informe_final_Remembering_2024”: Presentación que contiene el informe de evaluación de equity de la marca DON JULIO en Colombia para el año 2024, elaborado por la firma Kantar.
- Folleto que narra la historia y trayectoria de la marca DON JULIO, donde se explica su origen y se refleja el grado de distintividad
- Copia de noticias internacionales referidas dentro del memorial con su respectiva traducción al español.
- Certificado emitido por el Consejo Regulador del Tequila A.C., firmado por CHRISTIAN ADIR APODACA MÁRQUEZ, Responsable del Organismo de Certificación del Consejo Regulador del Tequila, A.C., en el que se certifica que las marcas DON JULIO se encuentran certificadas por dicha entidad.
- Declaración juramentada del representante legal de DIAGEO COLOMBIA S.A., 2025.
- Declaración juramentada del contador público Carlos Andrés Hoyos Riveros, 2025.
- Links de las siguientes páginas web:

https://www.tiendasjumbo.co/don%20julio?_q=don%20julio&map=ft

https://www.carulla.com/don%20julio?_q=don%20julio&map=ft

https://www.olimpica.com/don%20julio?_q=don%20julio&map=ft

https://www.exito.com/don%20julio?_q=don%20julio&map=ft

https://www.dislicores.com/don%20julio?_q=don%20julio&map=ft

<https://co.donjulio.com/>

Pruebas rechazadas

Esta Dirección considera inútil la prueba solicitada por parte de la sociedad opositora, mediante la cual se pide se tenga como prueba la Resolución N°31169 del 24 de junio de 2020, comoquiera que se considera innecesarias para verificar información que ya tiene

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

esta Dirección y que además está relacionada con documentos de naturaleza pública, los cuales pueden ser consultados y descargados a través del Sistema de Información de la Propiedad Industrial SIPI ingresando al expediente del signo respectivo.

Por otra parte, esta Dirección no tendrá las pruebas que se relacionan a continuación dentro del estudio de notoriedad de la marca, por tratarse de evidencias emitidas dentro del periodo para el cual ya fue reconocida la notoriedad de la marca y que fueron objeto de estudio previo por parte de esta Dirección (2015 – septiembre de 2023):

- Estudio: "Remembering: Entendiendo el equity de las marcas" rendido por KANTAR, en donde se estudia el posicionamiento de la marca DON JULIO versus otras marcas de bebidas alcohólicas.
- Reporte emitido por International Wine and Spirit Research, que refleja las cifras de ventas obtenidas por la marca DON JULIO desde el año 2018 hasta el año 2022, tanto en Colombia como a nivel mundial.
- Declaración juramentada firmada por el señor FRANCISCO ALEJANDRO VALADEZ GARCIA, contralor financiero de Diageo Mexico Comercializadora, S.A. de C.V., con sus respectivos anexos.
- Tabla con las cifras correspondientes al "A&P Growth", es decir crecimiento en publicidad y promoción de la marca notoriamente conocida DON JULIO.
- Tabla con el resumen de las cifras de participación en el mercado del tequila DON JULIO.
- Muestreo de facturas emitidas por DIAGEO en Colombia sobre ventas realizadas durante los años 2018 a 2023 relacionadas con los productos de la marca DON JULIO, entre otros, incluyendo un cuadro de resumen de dichas facturas.
- Cuadro con los principales reconocimientos de concursos globales obtenidos por DIAGEO en relación con la marca DON JULIO, incluyendo declaración juramentada firmada por ERKEL ALAN LOREDO TRUEBA, director de relaciones corporativas y apoderado de Diageo, donde certifica los resultados obtenidos por la marca DON JULIO en diferentes competiciones desde el año 2010 a 2023.
- Links de las siguientes páginas web:

https://revistadiners.com.co/tendencias/90950_tequila-don-julio-mezcal-union-puratradicion/

<https://www.thebar.com/es-pe/articulos/la-historia-de-tequila-don-julio> -

<https://cnnespanol.cnn.com/2016/02/17/asi-se-produce-don-julio-el-tequilaartesanal-de-talla-mundial/>

<https://co.thebar.com/don-julio>

https://revistadiners.com.co/estilo-de-vida/gastronomia/6214_en-la-tierra-deltequila/

<https://www.larepublica.co/ocio/la-tremenda-fiesta-de-la-feria-de-flores-que-realizoel-tequila-don-julio-en-medellin-3672839>

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

<https://www.larepublica.co/ocio/tequila-duplicara-ventas-en-los-proximos-nueveanos-y-llegara-a-us-24-000-millones-3419836>

<https://www.eltiempo.com/cultura/por-amor-a-la-mesa-historias-detras-de-loscocteles-769549>

<https://www.kienyke.com/regiones/en-medellin-don-julio-celebro-una-fiesta-nuncaantes-vista-en-colombia>

<https://www.prensanet.com/nota/?noticia=11039090§or=4223&nombre=ZGhZ 2Vv&codigo=744322341811>

<https://www.prensanet.com/nota/?noticia=11051512§or=4223&nombre=ZGhZ 2Vv&codigo=744322341811>

<https://inews.co.uk/ibuys/food-and-drink-ibuys/best-tequilas-2019-brands-cheapsipping-mexican-reviews-under-50-275459>

<https://www.prnewswire.com/news-releases/rave-reviews-releases-ranking-seriesof-best-tequila-300785248.html>

<https://www.maxim.com/food-drink/12-tequilas-national-tequila-day-2018-7/>

<https://vinepair.com/articles/10-best-selling-tequila-brands-world/>

<https://vinepair.com/buy-this-booze/7-best-tequila-paloma/>

<https://robbreport.com/food-drink/spirits/best-tequilas-2849357/>

<https://uproxx.com/life/best-reposado-tequila-under-50/>

<https://www.esquire.com/food-drink/drinks/a27032852/best-tequila-brands/>

<https://www.forbes.com/sites/chelseadavis/2018/11/21/holiday-gift-guide-2018-thebest-anejo-tequilas/?sh=68329b5a2a67>

<https://www.menshealth.com/trending-news/a22765235/new-tequilas-to-try/>

<https://www.cosmopolitan.com/food-cocktails/g27155058/best-tequila-brands/>

<https://uproxx.com/life/best-expensive-tequila-bottles/>

<https://www.thespiritsbusiness.com/2021/07/the-worlds-best-selling-tequila-brands/>

<https://www.sfspiritscomp.com/about/>

<https://co.thebar.com/don-julio>

Estudio de registrabilidad del signo solicitado con oposición para identificar productos y servicios de las Clases 29, 30 y 43 Internacional

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	DON JULIO REAL	DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	14188587	10	33	Marca	30/04/2035	Registrada
Mixta	1942 DON JULIO DON JULIO GONZÁLEZ DESDE 1942		SD2022/0134961	11	33	Marca	07/12/2033	Registrada
Mixta	10TH ANNIVERSARY DON JULIO 70		SD2016/0055211	10	33	Marca	09/11/2027	Registrada
Mixta	DON JULIO 70 1942 & DISEÑO		14240994	10	33	Marca	22/05/2035	Registrada
Mixta	1942 DON JULIO DON JULIO GONZÁLEZ DESDE 1942		SD2022/0135035	11	33	Marca	07/12/2033	Registrada
Nominativa	DON JULIO 1942		SD2023/0064807	12	33	Marca	15/03/2034	Registrada
Mixta	1942 DON JULIO DON JULIO GONZÁLEZ DESDE 1942		SD2022/0135125	11	33	Marca	22/11/2033	Registrada
Nominativa	DON JULIO REAL		14188587	10	33	Marca	30/04/2035	Registrada
Mixta	RESERVA DE DON JULIO		96027258	7	33	Marca	23/07/2027	Registrada
Mixta	TEQUILA DON JULIO		01000993	7	33	Marca	27/09/2031	Registrada
Mixta	TEQUILA DON JULIO		01000992	7	33	Marca	07/03/2032	Registrada
Nominativa	DON JULIO		03080599	8	33	Marca	31/03/2034	Registrada
Mixta	DON JULIO 1942		14188580	10	33	Marca	31/07/2035	Registrada
Mixta	DON JULIO 1942		14188573	10	33	Marca	12/02/2035	Registrada
Mixta	JULIO GONZÁLEZ E.		09106025	9	33	Marca	25/03/2030	Registrada

Familia de marcas

El hecho que la sociedad **DIAGEO MÉXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**, incluya de forma reiterada la misma expresión **DON JULIO** 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 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 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 similares o relacionados tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto bajo la calidad que ya conoce.



Ref. Expediente N° SD2025/0004001

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 confusión¹⁴”.

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

Facultad oficiosa de la Administración para identificar productos y servicios de las Clases 29, 30 y 43 Internacional

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

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

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	TRIBUTO	MARTHA CECILIA CASTRO CAMARGO	SD2019/0073898	11	30	Marca	05/08/2030	Registrada
Nominativa	DON JULIO	ALMACENES EXITO S A	93416511	7	42	Marca	26/04/2034	Registrada

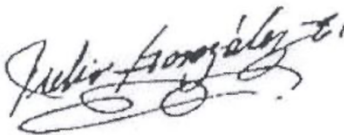
Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	DON JULIO REAL / DON JULIO 1942 / DON JULIO REAL / DON JULIO (nominativas) 

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.



Ref. Expediente N° SD2025/0004001

Signo solicitado	Signos opositores
TRIBUTO DESDE 1987 BY DON JULIO	 1942 DON JULIO Don Julio González desde 1942 / 10th ANNIVERSARY DON JULIO 70 / DON JULIO 70 1942 & DISEÑO / 1942 DON JULIO Don Julio González desde 1942 / 1942 DON JULIO Don Julio González desde 1942 / RESERVA DE DON JULIO / TEQUILA DON JULIO / TEQUILA DON JULIO / DON JULIO 1942 / DON JULIO 1942, JULIO GONZÁLEZ E.

Antecedentes
 TRIBUTO DON JULIO (nominativa)

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 (...)”¹⁵”.

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

¹⁵ 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.



Ref. Expediente N° SD2025/0004001

“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 Andina¹⁶:

- 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 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.

¹⁶ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

- 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 (...)¹⁷.*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁸ 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 signos¹⁹.

Análisis comparativo con la familia de marcas de titularidad de la sociedad DIAGEO MÉXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Con base en los criterios mencionados, se establece que la familia de marcas de la opositora, **DIAGEO MÉXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**, tiene como rasgo distintivo el uso de la expresión **DON JULIO**. 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

¹⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁸ “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

¹⁹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

DON JULIO como indicador de pertenencia a una familia de marcas, principalmente en la industria de bebidas alcohólicas.

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 **DON JULIO** y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

Conforme a lo anterior, esta Dirección no puede desconocer la protección otorgada a la sociedad opositora en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales han sido dirigidos a perpetrar en la mente del consumidor, la expresión **DON JULIO** como elemento distintivo de sus productos frente a otros competidores.

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**TRIBUTO DESDE 1987 BY DON JULIO**” en una tipografía específica, acompañada de la figura de un personaje con vestimenta tradicional. De otro lado, las marcas que componen la familia de marcas opositora son de naturaleza mixta y nominativas, compuestas principalmente por la expresión “**DON JULIO**” en caracteres especiales e ilustradas cada una dentro de un diseño particular para el caso de las marcas de carácter mixto.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado **Tributo Desde 1987 By Don Julio** reproduce el rasgo común y distintivo de la familia de marcas opositora **Tributo Desde 1987 By Don Julio / DON JULIO REAL / DON JULIO 1942 / DON JULIO REAL / DON JULIO / 1942 DON JULIO Don Julio González desde 1942 / 10th ANNIVERSARY DON JULIO 70 / DON JULIO 70 1942 & DISEÑO / 1942 DON JULIO Don Julio González desde 1942 / 1942 DON JULIO Don Julio González desde 1942 / RESERVA DE DON JULIO / TEQUILA DON JULIO / TEQUILA DON JULIO / DON JULIO 1942 / DON JULIO 1942, JULIO GONZÁLEZ E**, sin que sus elementos nominativos y gráficos adicionales sean derrotero de diferenciación.

Examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, lo que se aprecia en la identidad de la expresión **DON JULIO**, lo que genera que, desde el punto de vista fonético, al ser pronunciados tengan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

Es decir, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de los signos opositores, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

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:

29: Chorizo.

Resolución N° 29624

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

30: Café tostado en granos; café en grano sin tostar; bebidas a base de café; bebidas de café.

43: Servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes.

Los signos registrados identifican:

Expedientes	Productos
14188587	33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
SD2022/0134961	33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), tequila (producto protegido por la denominación de origen tequila).
SD2016/0055211	33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), excluyendo vino, Oporto y Jerez.
14240994	33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
SD2022/0135035	33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), tequila (producto protegido por la denominación de origen tequila).
SD2023/0064807	33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), tequila.
SD2022/0135125	33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), tequila.
14188587	33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
96027258	33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), incluyendo vinos, licores espirituosos tequila, y cockteles a base de tequila.
01000993	33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas) incluyendo vinos, licores espirituosos y cockteles a base de tequila.
01000992	33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), incluyendo vinos, licores espirituosos y cockteles a base de tequila.
03080599	33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), especialmente tequila..
14188580	33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
14188573	33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
09106025	33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

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.

Conexión competitiva con oposición entre productos de las Clases 29, 30 y 33 Internacional

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos, es la razonabilidad definida como *“La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario (...)”*²⁰. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que ambos productos se comercialicen por parte de un mismo empresario.

Los productos de la marca solicitada en las Clases 29 y 30, que incluyen **chorizo y Café tostado en granos; café en grano sin tostar; bebidas a base de café; bebidas de café**, están intrínsecamente relacionados con la industria alimentaria, conformando un espectro de productos para el consumo humano.

Por otro lado, los productos de las marcas opositoras en la Clase 33, que comprenden bebidas alcohólicas (excepto cervezas), tequila, licores espirituosos y cócteles a base de tequila, se enmarcan en el sector de las bebidas para el consumo.

La relación entre estos productos es significativa y puede ser vista desde la perspectiva de la razonabilidad. Es perfectamente razonable que una empresa que produce o comercializa alimentos (Clases 29 y 30) también ofrezca bebidas alcohólicas (Clase 33), o viceversa, como parte de una oferta integral al consumidor. El consumidor final podría asumir sin dificultad que ambos tipos de productos provienen del mismo origen empresarial.

La conexión entre estas coberturas se fundamenta sólidamente en la realidad del mercado y la percepción del consumidor promedio. Es una práctica comercial extendida que empresas del sector alimentario diversifiquen sus portafolios para incluir bebidas, incluidas las alcohólicas, o que compañías de bebidas alcohólicas lancen líneas de productos alimenticios compatibles con sus bebidas principales. Un ejemplo palpable es la presencia conjunta de cárnicos, embutidos y bebidas alcohólicas en los mismos puntos de venta, como supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas gourmet y establecimientos especializados en alimentos y licores. Esta coexistencia comercial crea una expectativa legítima en el consumidor de un origen empresarial común.

La exposición simultánea de productos de las Clases 29, 30 y Clase 33 en idénticos canales de distribución y venta, así como su promoción conjunta en eventos culinarios, gastronómicos o de estilo de vida, induce al consumidor a asociar naturalmente estos bienes. La mente del consumidor, al enfrentarse a la misma marca para productos de ambos tipos, podría fácilmente inferir que pertenecen a una única fuente empresarial o a un mismo grupo corporativo. Esta inferencia no se basa en una complementariedad obligatoria para su funcionamiento, sino en la lógica comercial y de consumo, donde la adquisición de alimentos y bebidas alcohólicas forma parte de una experiencia de compra y consumo integral y habitual.

Además, el consumidor promedio, caracterizado por una memoria imperfecta y la tendencia a realizar asociaciones rápidas, podría verse inducido a error o confusión al encontrar el mismo signo distintivo aplicado a productos de las Clases 29, 30 y la Clase 33. Este riesgo no radica en confundir un producto cárnico con una bebida alcohólica, sino en asociar erróneamente su origen empresarial, creyendo que ambos provienen de la

²⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N°20-IP-2022

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

misma casa productora o que la bebida representa una extensión de la línea de alimentos de la empresa. Dicha asociación indebida puede derivar en un aprovechamiento indebido de la reputación ajena o en una dilución de la fuerza distintiva de la marca ya registrada. En ese sentido, esta Dirección evidencia que, dadas las coberturas de los signos enfrentados, es altamente probable que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario o grupo económico, lo que genera una posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos a falsas asociaciones o confusión derivadas de las prácticas habituales en el mercado de alimentos y bebidas.

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

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados²¹”.

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

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes *“para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios²²”*.

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

Conexión competitiva con oposición entre productos y servicios de las Clases 33 y 43 Internacional

Razonabilidad: No resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico, como lo es el de bebidas alcohólicas, busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de servicios del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de productos ahora incursione en otros servicios afines. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Tal como se advierte las marcas registradas identifican **“Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”**, mientras que el signo solicitado identifica los siguientes servicios **“Servicios de restaurantes y cafeterías”**.

De acuerdo con la cobertura descrita, se trata de productos y servicios que guardan una relación comercial cercana, debido a que comparten la misma finalidad (bebidas, preparación y venta de las mismas), en la medida que el público consumidor mediante los servicios de restauración y cafeterías podrá adquirir productos como **bebidas alcohólicas**, por lo que de tal manera es posible que en ambos casos acceder a uno u otro a través de los mismos canales de comercialización.

²¹ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

²² Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

En este orden de ideas, se trata de productos y servicios son puestos a disposición del consumidor a través de los mismos canales de comercialización, por lo que al encontrar los signos objeto de confrontación en el mercado resultaría razonable para el consumidor medio concluir que, quien se encarga de las bebidas alcohólicas que distingue los signos registrados, amplíe su esquema de negocio e incursione en los servicios de restauración y cafeterías, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Análisis comparativo con las marcas citadas de oficio

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**TRIBUTO DESDE 1987 BY DON JULIO**” en una tipografía específica, acompañada de la figura de un personaje con vestimenta tradicional. De otro lado, las marcas citadas de oficio son de naturaleza mixta y nominativa, compuestas principalmente por las expresiones “**TRIBUTO**” y “**DON JULIO**” en caracteres especiales e ilustradas cada una dentro de un diseño particular para el caso de las marcas de carácter mixto.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado **TRIBUTO DESDE 1987 BY DON JULIO** reproduce el elemento distintivo de las marcas citadas de oficio **TRIBUTO** Desde 1987 By **DON JULIO** / **TRIBUTO** / **DON JULIO**, sin que sus elementos nominativos y gráficos adicionales sean derrotero de diferenciación, en vista que los mismos carecen de distintividad extrínseca.

Examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, lo que se aprecia en la identidad de las expresiones **DON JULIO** y **TRIBUTO**, lo que genera que, desde el punto de vista fonético, al ser pronunciados tengan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

Es decir, es posible ver que los elementos nominativos sobresalientes en el signo solicitado hacen parte de los signos citados de oficio, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

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:

29: Chorizo.

30: Café tostado en granos; café en grano sin tostar; bebidas a base de café; bebidas de café.

43: Servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes.

Los signos registrados identifican:

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

Expedientes

Productos y servicios

- | | |
|----------------|--|
| SD2019/0073898 | 30: Cucuruchos para helados cremosos; espesantes para helados cremosos; helados; helados de agua con sabor a frutas en palito o en barra; helados aromatizados; helados a base de frutas; helados cremosos; helados cremosos de frutas; helados cremosos de frutas en palito o en barra; helados de frutas; helados de hielo; mezclas para preparar helados cremosos; pasteles helados; polvos para preparar helados cremosos; postres helados con frutas [parfaits]; sorbetes [helados]. |
| 93416511 | 42: Servicios relacionados con almacenes de ventas al detal, de promociones de ventas al por menor, de servicios de aprovisionamiento, abastecimiento, suministros, exposiciones. servicios comprendidos en la clase 42 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972. |

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.

Conexión competitiva de oficio entre productos de las Clases 29 y 30 Internacional

Razonabilidad: 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.

En sustento de lo anterior, es preciso recalcar que tanto el signo solicitado como las marcas previamente registradas tienen como objeto identificar productos afines en razón a su naturaleza y destinación. En efecto, en primer lugar, resulta pertinente mencionar que productos como **“Chorizos; Café tostado en granos; café en grano sin tostar; bebidas a base de café; bebidas de café ”** y **“Cucuruchos para helados cremosos; espesantes para helados cremosos; helados; helados de agua con sabor a frutas en palito o en barra; helados aromatizados; helados a base de frutas; helados cremosos; helados cremosos de frutas; helados cremosos de frutas en palito o en barra; helados de frutas; helados de hielo; mezclas para preparar helados cremosos; pasteles helados; polvos para preparar helados cremosos; postres helados con frutas [parfaits]; sorbetes [helados]”** son artículos propios de la canasta familiar, es decir, productos alimenticios usados en entornos similares y por el mismo tipo de consumidores y que a su vez son ofrecidos en los mismos canales de comercialización, por lo que los usuarios pueden acceder a ellos dentro de un mismo establecimiento de comercio como pueden ser supermercados o tiendas.

Por lo anterior, el consumidor, considerando la realidad del mercado, puede asumir razonablemente que los productos identificados por los signos confrontados provienen del mismo empresario, al tener una naturaleza similar.

Finalmente, dada la similitud de los signos y el elemento coincidente entre los signos, resulta pertinente tener en cuenta lo estipulado por la teoría de la interdependencia, la

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

“Cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475)²³.”

En virtud de lo anterior, al aplicar la mencionada teoría, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, lo cual no se da en el caso en comento.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger.

Conexión competitiva con oposición entre productos y servicios de las Clases 30 y 43 Internacional

Razonabilidad: No resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico, como lo es el de bebidas alcohólicas, busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de servicios del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de productos ahora incursione en otros servicios afines. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Tal como se advierte la marca registrada identifica **“Cucuruchos para helados cremosos; espesantes para helados cremosos; helados; helados de agua con sabor a frutas en palito o en barra; helados aromatizados; helados a base de frutas; helados cremosos; helados cremosos de frutas; helados cremosos de frutas en palito o en barra; helados de frutas; helados de hielo; mezclas para preparar helados cremosos; pasteles helados; polvos para preparar helados cremosos; postres helados con frutas [parfaits]; sorbetes [helados]”**, mientras que el signo solicitado identifica los siguientes servicios **“Servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes”**.

De acuerdo con la cobertura descrita, se trata de productos y servicios que guardan una relación comercial cercana, debido a que comparten la misma finalidad (alimentos, preparación y venta de los mismos), en la medida que el público consumidor mediante los servicios de restauración y cafeterías podrá adquirir productos como **Cucuruchos para helados cremosos; espesantes para helados cremosos; helados; helados de agua con sabor a frutas en palito o en barra; helados aromatizados; helados a base de frutas; helados cremosos; helados cremosos de frutas; helados cremosos de frutas en palito o en barra; helados de frutas; helados de hielo; mezclas para preparar helados cremosos; pasteles helados; polvos para preparar helados cremosos; postres helados con frutas [parfaits]; sorbetes [helados]**, por lo que de tal manera es

²³TJCA, PROCESO N° 135-IP-2004.

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

posible que en ambos casos acceder a uno u otro a través de los mismos canales de comercialización.

En este orden de ideas, se trata de productos y servicios son puestos a disposición del consumidor a través de los mismos canales de comercialización, por lo que al encontrar los signos objeto de confrontación en el mercado resultaría razonable para el consumidor medio concluir que, quien se encarga de las bebidas alcohólicas que distingue los signos registrados, amplíe su esquema de negocio e incursione en los servicios de restauración y cafeterías, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Conexión competitiva con oposición entre productos y servicios de las Clases 29, 30 y 42 Internacional

Razonabilidad: Vista la cobertura de los signos objeto de confrontación, teniendo en cuenta la descripción de servicios de la Clase 42 Internacional relacionados con **“todo *Servicios de venta al detal*”** de productos en general, se asocian de forma directa con los productos solicitados a registro en lo referente a las Clases 29 y 30 Internacional **“Chorizos; Café tostado en granos; café en grano sin tostar; bebidas a base de café; bebidas de café”**.

De conformidad con lo anterior, los servicios distinguidos por el signo previo, están enfocados específicamente en distribución de productos en general, es decir que comparten una naturaleza afín, por lo que es posible que el consumidor entienda erróneamente que quien se encarga de comercializar este tipo de artículos también se dedica a su fabricación y distribución, máxime al tratarse de marcas similares.

Finalmente, dada la similitud de los signos y el elemento coincidente entre los signos, resulta pertinente tener en cuenta lo estipulado por la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

“cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475²⁴)

En virtud de lo anterior, al aplicar la mencionada teoría, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el caso en comento.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

²⁴ TJCA, PROCESO N° 135-IP-2004.

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

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
DON JULIO	DIAGEO MÉXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	Tequila, un destilado de agave, productos de la Clase 33 Internacional de Niza.

Pronunciamientos previos

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

- En primer lugar, mediante la Resolución No. 31169 del 24 de junio de 2020, expedida dentro del expediente SD2016/0030487, se declaró la notoriedad del signo DON JULIO (nominativo) para identificar “Tequila, destilado de agave”, propio de la clase 33 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre el año 2015 y abril de 2018.
- Finalmente, mediante la Resolución No. 64137 del 27 de agosto de 2025, expedida dentro del expediente SD2023/0060400, se extendió la notoriedad del signo DON JULIO (Nominativo) para identificar “Tequila, destilado de agave”, propio de la clase 33 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre mayo de 2018 y septiembre de 2023.

Así las cosas, 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, la sociedad opositora **DIAGEO MÉXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**, realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición, la tasa de prórroga y la tasa correspondiente a la presentación de tres oposiciones.

Valoración del acervo probatorio

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]”²⁵.

Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por parte de la sociedad opositora que busca demostrar que la notoriedad del signo **DON JULIO** (mixto) se ha mantenido en el tiempo, teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

Comunidad Andina.

En este caso para determinar la notoriedad de un signo se debe verificar los siguientes criterios:

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

Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes para probar que la marca analizada en Colombia se ha mantenido notoria desde el momento de su última declaración, permitiendo a esta Dirección tener claridad en aspectos como el elevado porcentaje en el reconocimiento del consumidor y el fuerte posicionamiento del signo analizado.

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

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

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

En este caso, el sector pertinente para la marca **DON JULIO** (nominativo), de acuerdo con una lectura integral del material probatorio aportado, está comprendido por todas aquellas personas jurídicas o naturales que hacen parte del sector de bebidas alcohólicas, específicamente tequila y bebidas a base de agave conformado tanto por fabricantes, distribuidores y consumidores mayores de edad aptos para el consumo de este tipo de productos.

Para demostrar lo anterior, la sociedad opositora allegó las siguientes pruebas:

- Don Julio_Informe_final_Remembering_2024”: Presentación que contiene el informe de evaluación de equity de la marca DON JULIO en Colombia para el año 2024, elaborado por la firma Kantar.



Al profundizar en la evolución del BSS de Don Julio, es una marca que continúa creciendo tendencialmente su poder de marca, entrando al top 10 de marcas con más poder de la categoría, y vs los principales competidores del segmento Tequila el gap es muy amplio, ya que por un lado 1800 no logra avanzar y se mantiene estable, y Patrón entra en la posición 17 del set, con lo cual nos deja ver que aún tiene muchas oportunidades para construir BSS.

Brand Strenght Score - BSS

2022			2023			2024			Var % VS 2022	Var % VS 2023	Var Rank VS 2022	Var Rank VS 2023
Rank 22			Rank 23			Rank 24						
1	Baileys	11.1	1	Baileys	11.4	1	Baileys	10.7	-0.4	-0.7	0	0
2	Smirnoff	10.6	2	Smirnoff	11.3	2	Smirnoff	10.6	0.0	-0.7	0	0
3	Old Parr	10.4	3	Buchanan's	10.0	3	Buchanan's	10.2	+0.2	+0.2	+1	0
4	Buchanan's	10.0	4	Old Parr	9.9	4	Old Parr	10.2	-0.2	+0.3	-1	0
5	Viejo de Caldas	7.8	5	Viejo de Caldas	8.4	5	Antioqueño	8.4	+0.9	+0.3	+1	-1
6	Antioqueño	7.5	6	Antioqueño	8.1	6	Viejo de Caldas	8.3	+0.5	-0.1	-1	1
7	Johnnie Walker	7.0	7	Johnnie Walker	7.1	7	Johnnie Walker	6.7	-0.3	-0.4	0	0
8	Chivas Regal	6.2	8	Chivas Regal	5.8	8	Jack Daniels	5.9	+0.5	+0.3	+1	-1
9	Jack Daniels	5.4	9	Jack Daniels	5.6	9	Chivas Regal	5.1	-1.1	-0.7	-1	1
10	Black & White	4.3	10	Black & White	4.2	10	Don Julio	4.8	+0.7	+0.6	+2	+1
11	Ron Medellín	4.3	11	Don Julio	4.2	11	Black & White	3.7	-0.6	-0.5	-1	1
12	Don Julio	4.1	12	Nectar	3.8	12	Nectar	3.6	-0.3	-0.2	+1	0
13	Nectar	3.9	13	Something	3.0	13	Amarillo	3.4	NM	+1.5	0	-1
14	Something	3.7	14	Amarillo	1.9	14	Something	2.6	-1.1	-0.4	0	1
15	Tanqueray	1.6	15	1800	1.9	15	1800	1.9	NM	0	NM	0
16	Gordons	1.0.9	16	Tanqueray	1.7	16	Tanqueray	1.5	-0.1	-0.2	-1	0
17	Hendrick's	1.0.6	17	Hendrick's	1.0.6	17	Patrón	1.0	NM	NM	NM	NM
18	Glenfiddich	1.0.3	18	Glenfiddich	1.0.5	18	Hendrick's	1.0.5	-0.1	-0.1	-1	1
19	Singleton	0.2	19	Glenlivet	1.0.4	19	Glenfiddich	1.0.5	+0.2	0	-1	1
			20	Singleton	1.0.3	20	Singleton	1.0.3	+0.1	0	-1	0

KANTAR | DIAGEO MDF

+/-: Arithmetic difference vs FY23
▲: Significant difference 95% vs FY23
Data expressed in %
*Slide without significant differences

Hoy en día lo que más describe a Don Julio es ser una marca fascinante, con un sabor distintivo, y una opción para regalar, no obstante, los objetivos estratégicos para la marca aún necesitan ser más desarrollados, sobre todo porque son un espacio en blanco en donde ninguna marca de Tequila se posiciona y porque además no nos estamos diferenciando de Patrón.

Posicionamiento de imagen (BIPS)

		Don Julio			1800			PATRÓN			BUCHANAN'S			JOHNNIE WALKER			CHIVAS			Tanqueray		
		FY22	FY23	FY24	FY22	FY23	FY24	FY22	FY23	FY24	FY22	FY23	FY24	FY22	FY23	FY24	FY22	FY23	FY24	FY22	FY23	FY24
Orden en aporte a la relevancia	Objetivos para la marca																					
	Are drinks you can really savour	2	0	0	-	1	0	-	-	2	0	-2	0	-6	-4	-4	0	-2	-1	2	1	0
	You would be proud to choose	2	1	1	-	-3	-5	-	-	-2	2	0	4	0	-1	2	3	0	4	-2	-1	1
	Are brands you would talk about with friends	3	2	2	-	6	3	-	-	0	2	1	4	-1	-3	0	2	0	1	1	-2	0
	Are for great times with friends	0	-1	1	-	2	1	-	-	-1	3	0	3	-3	-5	-4	0	1	-1	0	-3	-1
	Are more fascinating than others	4	6	4	-	-2	0	-	-	4	3	3	3	2	2	2	2	0	0	1	3	0
	Have A distinctive taste	2	5	6	-	4	1	-	-	4	-1	-1	-3	-6	-4	-6	-1	-2	-2	4	3	4
	Are suitable for most drinking occasions	-7	-6	-6	-	-3	-1	-	-	-5	-1	-3	-4	-7	-6	-7	-4	-2	-1	-1	-1	1
	Are exciting and you are keen to see what it does next	1	-1	1	-	0	-2	-	-	0	0	1	-2	4	3	3	-1	-2	-1	1	-1	2
	Are brands I would choose to give as A gift	10	8	6	-	8	7	-	-	-2	15	12	13	7	2	5	13	9	8	-1	-2	0
	Are leading the way	-1	0	0	-	-1	-1	-	-	-2	5	7	4	8	11	6	2	4	-1	-1	1	-4
	Are crafted by people who are passionate about what they do	7	7	2	-	4	4	-	-	3	2	2	1	5	2	3	6	4	3	0	2	1
	Represent A modern and progressive view of society	1	-2	0	-	0	2	-	-	1	1	-1	0	6	3	5	1	-1	2	-2	4	-1
	Have an interesting range	3	2	1	-	5	1	-	-	-4	1	3	2	11	12	11	4	4	5	-6	-5	-5
	Are constantly saying and doing new things	-2	-1	-4	-	-5	0	-	-	2	-3	0	-2	7	9	4	-2	3	1	-1	0	-2
	Are actively encouraging responsible drinking	-2	-5	-4	-	-7	-6	-	-	0	-3	-3	-2	2	-1	1	0	-1	0	0	-3	-3
	Are available in stores / bars where I purchase alcohol	-16	-12	-11	-	-11	-9	-	-	-7	-3	-1	-1	-10	-6	-8	-8	-6	-6	-7	-6	-3
	Are associated with sustainability	-4	-5	-2	-	-1	0	-	-	6	-5	-5	-4	-4	-3	-2	-2	-3	0	-1	0	0
	Can be served in A variety of ways E.G. Mixed with other drinks or in cocktails	0	4	3	-	10	6	-	-	1	-15	-14	-14	-12	-10	-10	-12	-9	-9	16	11	13
Clarity:		4	4	3	-	4	3	-	-	3	4	3	4	6	5	5	3	3	3	3	3	2
Sample		719	740	829	-	256	251	-	-	163	1202	1188	1178	1096	1075	1036	1018	963	916	373	369	356

KANTAR | DIAGEO PER_QFF: Which of these brands ...? PER_QCT: Which of these brands ...?

Strength: greater than or equal to 4
Expected: between 3 and -3
Weakness: less than or equal to -4

Data expressed in BIP's 59



Ref. Expediente N° SD2025/0004001

El estudio titulado "Don Julio Evaluación de Equity Diageo Kantar 2024", elaborado por la firma KANTAR, constituye una prueba útil, pertinente y conducente para acreditar el grado de conocimiento de la marca **DON JULIO** entre los miembros del sector pertinente, conforme al literal a) del artículo 228 de la Decisión 486. Este estudio fue realizado entre el 17 de julio al 5 de agosto de 2024, mediante encuestas en línea aplicadas a una muestra representativa de 1.500 personas, hombres y mujeres entre 18 y 64 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos 2 al 6, residentes en las 5 principales ciudades del país. La amplitud geográfica y demográfica de la muestra permite inferir con solidez el nivel de conocimiento de las marcas evaluadas en el mercado colombiano.

El estudio mide el valor que una marca tiene en la mente de los consumidores en función de sus experiencias, percepciones y conexiones emocionales que les predisponen o no con la marca. Engloba las actitudes y asociaciones positivas y negativas que un consumidor ha desarrollado hacia una marca a lo largo del tiempo.

Las principales conclusiones son las siguientes:

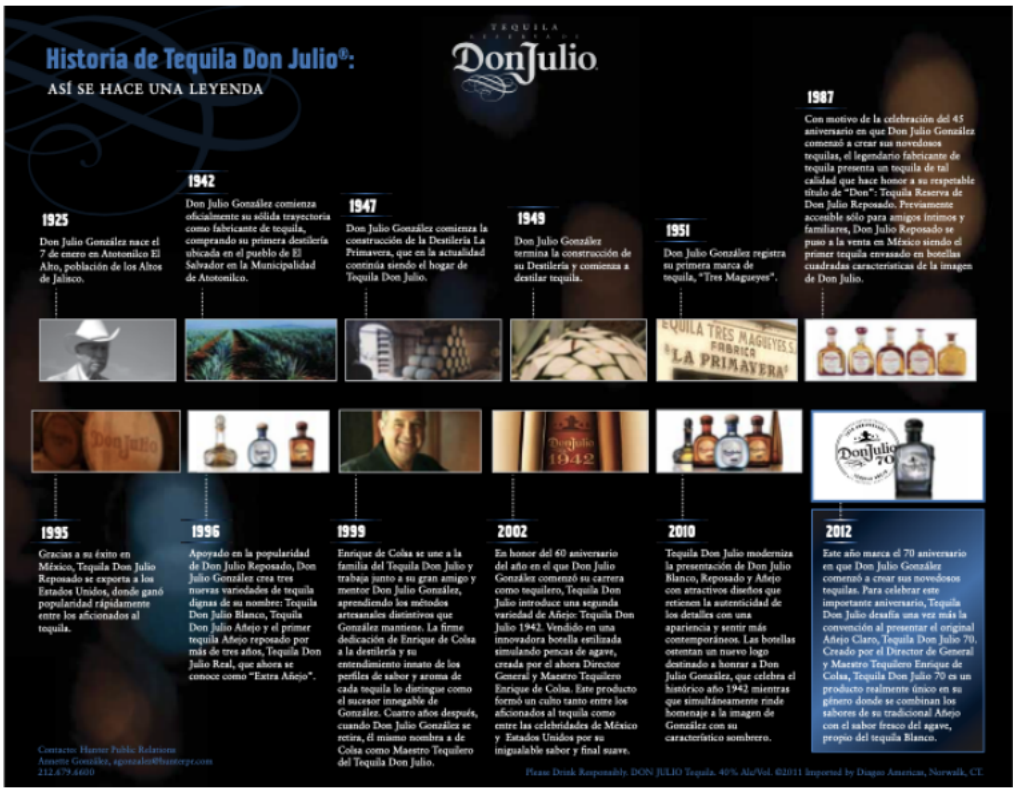
- o Al profundizar en la evolución del BSS de Don Julio, es una marca que continúa creciendo tendencialmente su poder de marca, entrando al top 10 de marcas con más poder de la categoría, y vs los principales competidores del segmento Tequila el gap es muy amplio, ya que por un lado 1800 no logra avanzar y se mantiene estable, y Patrón entra en la posición 17 del set, con lo cual nos deja ver que aún tiene muchas oportunidades para construir BSS.
- o A nivel de plazas la dinámica es positiva de manera generalizada para Don Julio, y aunque la mejor posición a nivel de ranking es Medellín el mayor avance lo tiene en Barranquilla porque venía de una situación de estabilidad, mientras que en Bogotá y Medellín ha venido avanzando en los últimos 3 años. Por su parte, 1800 viene presentando retos, únicamente logra un ligero avance en Barranquilla.
- o Además de Don Julio, vemos a otras marcas ganadoras en estas ciudades, en Bogotá Smirnoff continúa liderando y Buch se recupera, en Medellín continúan liderando los licores locales, sin embargo, Buch tendencialmente viene aumentando su poder de marca, y finalmente en Barranquilla, OP como la líder y licores como Antioqueño, Viejo de Caldas y JD vienen avanzando.
- o En el segmento de tequilas Don Julio es la marca líder en términos de saliencia, no obstante, este eje continúa siendo una oportunidad ya que todavía se encuentra por debajo de su potencial y en el último año la marca disminuye el ritmo de crecimiento.

La confiabilidad del estudio se ve respaldada por el prestigio de la firma KANTAR y por la solidez metodológica del trabajo, que incluye márgenes de error claramente definidos y comparaciones históricas con estudios de años anteriores. En conjunto, estos elementos permiten concluir que el estudio constituye una prueba técnicamente robusta y jurídicamente relevante para acreditar el grado de conocimiento de la marca **DON JULIO** entre los miembros del sector pertinente, cumpliendo con los estándares exigidos por la normativa comunitaria andina para el reconocimiento de la notoriedad marcaria.

- Folleto que narra la historia y trayectoria de la marca DON JULIO, donde se explica su origen y se refleja el grado de distintividad



Ref. Expediente N° SD2025/0004001



El folleto sobre la historia y distintividad de la marca **DON JULIO** es útil, pertinente y conducente para demostrar el grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente, conforme al literal a) del artículo 228 de la Decisión 486, porque presenta una narrativa cronológica que evidencia la trayectoria sostenida de la marca en el mercado. A través de una línea de tiempo que abarca desde 1925 hasta 2012, se destacan hitos relevantes como su fundación, innovaciones en la producción de tequila, expansión internacional y celebraciones emblemáticas, lo cual permite inferir que la marca ha sido reconocida y recordada por el público consumidor a lo largo del tiempo.

Además, el folleto resalta los elementos que hacen distintiva a **DON JULIO** dentro del sector de bebidas alcohólicas, como su calidad artesanal, su posicionamiento como marca premium y su papel pionero en la industria tequilera. Las imágenes incluidas refuerzan visualmente estos atributos, aportando evidencia tangible del reconocimiento alcanzado. En conjunto, el contenido del folleto permite acreditar que la marca ha construido una identidad sólida y diferenciada, lo que contribuye a su notoriedad en el mercado y cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria andina para efectos de protección marcaria.

- Certificado emitido por el Consejo Regulador del Tequila A.C., firmado por CHRISTIAN ADIR APODACA MÁRQUEZ, Responsable del Organismo de Certificación del Consejo Regulador del Tequila, A.C., en el que se certifica que las marcas DON JULIO se encuentran certificadas por dicha entidad.

Mediante el citado documento se observa que la sociedad opositora cuenta con el permiso del Consejo Regulador de Tequila para el uso de la denominación de origen Tequila en productos identificados bajo las marcas **DON JULIO**, **1942 DON JULIO**, **70 DON JULIO**, **1942, RESERVA DE DON JULIO** y **DON JULIO REAL**.



Ref. Expediente N° SD2025/0004001



Zapopan, Jalisco, México a 11 de diciembre de 2023

Avenida Patria 723
Jardines de Guadalupe
45070 Zapopan
Jalisco, México

tel (33) 3002 1900
fax (33) 3002 1926

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia
PRESENTE:

Asunto: *Declaración Juramentada.*

Apreciables señores:

Ing. Christian Adir Apodaca Márquez, en mi carácter de Responsable del Organismo de Certificación del Consejo Regulador del Tequila, A.C. (en lo sucesivo "CRT"); extendiéndoles el más cordial de los saludos, ante Ustedes, con el debido respeto aprovecho la ocasión para hacerles de su conocimiento que el CRT, es una Asociación Civil, institución de carácter privado sin fines de lucro, debidamente Acreditado y Aprobado para operar como Organismo de Certificación, Laboratorio de Pruebas y Unidad de Inspección en los términos previstos por la Ley de Infraestructura de la Calidad y tiene la función esencial de inspeccionar, analizar y certificar el estricto cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012 Bebidas Alcohólicas Tequila, Especificaciones (en lo sucesivo "Norma del Tequila") o la que lo sustituya, así como las demás Normas y Estándares para los que sea debidamente Acreditado y Aprobado.

Por lo anteriormente expuesto y derivado del seguimiento a la Certificación otorgada a la empresa Diageo México Comercializadora, S.A. de C.V., hago constar que comercializa sus productos bajo las marcas "Don Julio", "1942 Don Julio 70", "Don Julio 1942", "Reserva de Don Julio", "Don Julio Real", misma que en el año de 2022 posicionó a la empresa en el lugar 4 del ranking de exportación para el año antes mencionado.

Las conclusiones del estudio de mercado resultan contundentes en lo que al conocimiento del signo se refiere, pues mediante un método cuantitativo se obtiene de primera mano información real del mercado, del conocimiento del consumidor sobre sus hábitos de consumo, del recuerdo que tiene del signo y de su posicionamiento en relación con sus competidores. Por lo tanto, las pruebas aportadas, son útiles y determinantes en la declaración o reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, pues dan cuenta del grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente en el territorio andino, tal como lo establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

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

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

Para demostrarlo, la sociedad opositora presentó las siguientes pruebas:

- Links de las siguientes páginas web:

https://www.tiendasjumbo.co/don%20julio?_q=don%20julio&map=ft





JUMBO

 Mi cuenta 

don julio



Don julio

6 productos

Ordenar por

Relevancia 

Acumula Goles 

Acumula Goles 

Acumula Goles 

Patrocinado



\$ 407.190

\$ 581,7 x ml

DON JULIO

Tequila Añejo Don Julio 70 Cristalino x700ml

Patrocinado



\$ 246.890

\$ 352,7 x ml

DON JULIO

Tequila Don Julio blanco x700ml

Patrocinado



\$ 334.690

\$ 478,13 x ml

DON JULIO

Tequila Don Julio añejo x 700 ml

https://www.carulla.com/don%20julio?_q=don%20julio&map=ft



 Menú

don julio



 ¿Cómo quieres recibir tu pedido ?

 Notificaciones

 Mi cuenta

 Carrito

Inicio / don julio

Filtrar

Ordenar por: Relevancia 

Vista:  

12 resultados



TEQUILA BLANCO

700 ML

Envío sin costo

cumpra \$200.000



Tequila DON JULIO blanco (700 ml)

(Ml a \$ 352,71)

\$ 246.900

Vendido por: Carulla

Agregar





TEQUILA CRISTALINO

700 ML

Envío sin costo

cumpra \$200.000



Tequila DON JULIO 70 cristalino añejo (700 ml)

(Ml a \$ 571,29)

\$ 399.900

Vendido por: Carulla

Agregar





TEQUILA REPOSADO

700 ML

Envío sin costo

cumpra \$200.000



Tequila DON JULIO reposado (700 ml)

(Ml a \$ 416,14)

\$ 291.300

Vendido por: Carulla

Agregar





TEQUILA AÑEJO

700 ML

Envío sin costo

cumpra \$200.000



Tequila DON JULIO añejo (700 ml)

(Ml a \$ 469,86)

\$ 328.900

Vendido por: Carulla

Agregar



Página 32 de 43

La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece los siguientes canales de atención:
Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 – Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 –
Dirección: calle 24 No. 7 - 43 local 108, Bogotá D.C., Colombia – Teléfono: 601 587 00 00 –
www.sic.gov.co

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

https://www.olimpica.com/don%20julio?_q=don%20julio&map=ft







Don Julio
Tequila Don Julio 70
Cristalino Añejo 700 MI
\$ 399.900

Entrega 15 min *Flash*

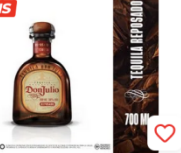
Agregar



Don Julio
Tequila Don Julio
Blanco 700 MI
\$ 242.900

Entrega 15 min *Flash*

Agregar



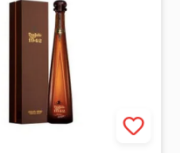
Don Julio
Tequila Don Julio
Reposado 700 MI
\$ 287.900

Agregar



Don Julio
Tequila Don Julio
Ceniza Añejo Oscuro
700ML
\$ 431.400

Cualquier medio



Don Julio
TEQUILA DON JULIO
1942 750ML
\$ 1.239.900

Cualquier medio



Don Julio
Tequila Don Julio Añejo
700 MI
\$ 324.900

Cualquier medio

Estas Viendo Productos Para
Barranquilla

https://www.exito.com/don%20julio?_q=don%20julio&map=ft





Menú





¿Cómo quieres
recibir tu pedido ?



Notificaciones



Mi cuenta



Carrito



Tequila DON JULIO blanco (700 ml)
(MI a \$ 352,71)

\$ 246.900

Vendido por: Exito

Agregar



Tequila DON JULIO reposado (700 ml)
(MI a \$ 416,14)

\$ 291.300

Vendido por: Exito

Agregar



Tequila DON JULIO blanco (375 ml)
(MI a \$ 346,40)

- 15% \$154.000

\$ 129.900



Tequila DON JULIO añejo oscuro ceniza (700 ml)
(MI a \$ 631,71)

\$ 442.200

Página 33 de 43

La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece los siguientes canales de atención:
Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 – Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 –
Dirección: calle 24 No. 7 - 43 local 108, Bogotá D.C., Colombia – Teléfono: 601 587 00 00 –
www.sic.gov.co

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

https://www.dislicores.com/don%20julio?_q=don%20julio&map=ft

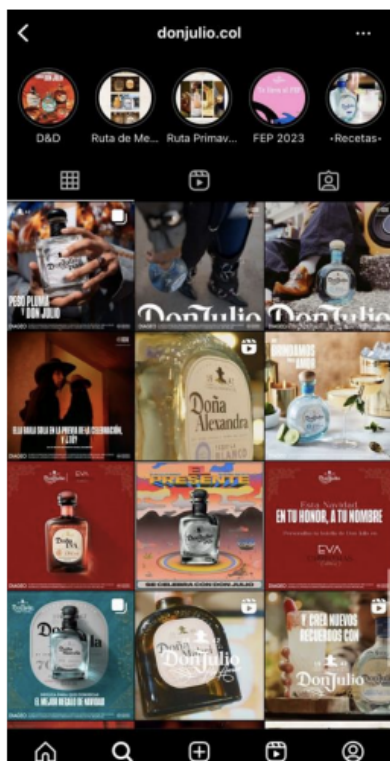
<https://co.donjulio.com/>

Las capturas de pantalla de tiendas virtuales y catálogos en línea en los que se comercializan productos de la marca **DON JULIO** son pruebas útiles, pertinentes y conducentes para demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y promoción, conforme a los literales b) y c) del artículo 228 de la Decisión 486. En particular, se aportaron capturas de plataformas reconocidas como Éxito, Carulla, Jumbo, Dislicores y Olímpica, evidenciando que los productos **DON JULIO** están disponibles en canales de distribución tanto físicos como digitales, con cobertura nacional. Estas capturas demuestran un uso reciente y activo de la marca en el comercio electrónico. La presencia de **DON JULIO** en múltiples plataformas y regiones del país confirma su distribución sostenida en el tiempo y su alcance geográfico amplio, lo cual refuerza su posicionamiento como una marca consolidada y de alta recordación en el mercado colombiano.

Además, al tratarse de plataformas accesibles desde cualquier punto del país —e incluso desde otros Países Miembros de la Comunidad Andina—, estas capturas permiten inferir una promoción constante y geográficamente extendida de la marca. La inclusión de **DON JULIO** en los catálogos digitales de grandes superficies y supermercados regionales no solo evidencia su comercialización activa, sino también su visibilidad ante un público diverso y amplio. En conjunto, estas pruebas respaldan que la marca ha sido utilizada y promovida de manera continua y extensa, cumpliendo con los requisitos exigidos para la declaratoria de notoriedad.

- Redes sociales:

Instagram: @donjulio.col



Facebook: @donjulio.col

Ref. Expediente N° SD2025/0004001



Las capturas de pantalla de las redes sociales oficiales de la marca **DON JULIO**, como Instagram y Facebook, son útiles, pertinentes y conducentes para demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo, conforme a los literales b) y c) del artículo 228 de la Decisión 486. La existencia de más de 548 publicaciones en Instagram, junto con una comunidad de 16,6 mil seguidores y 439 cuentas seguidas, así como los 10 mil "me gusta" y 13 mil seguidores en Facebook, evidencian una actividad constante y sostenida en el tiempo, así como una interacción significativa con el público. Estas cifras reflejan no solo la presencia activa de la marca en medios digitales, sino también su capacidad de difusión y conexión con consumidores en distintos territorios, tanto dentro como fuera de los Países Miembros. Además, el contenido visual y narrativo compartido en estas plataformas refuerza el posicionamiento de la marca y su reconocimiento entre los usuarios, lo que constituye un indicio claro de su utilización efectiva y su promoción continua en el mercado.

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

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

Con el objetivo de demostrar el valor invertido en publicidad, la sociedad opositora aportó el siguiente documento:

- Declaración juramentada del contador público Carlos Andrés Hoyos Riveros, 2025.
DECLARACIÓN JURAMENTADA

Carlos Andres Hoyos Riveros, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 80859842, rindo la siguiente declaración bajo la gravedad de juramento en mi calidad de contador público titulado, en capacidad de certificar la información contable de la sociedad DIAGEO COLOMBIA S.A., con el propósito de que sea tenida como prueba sobre las ventas e inversión en publicidad con relación a la comercialización de productos **DON JULIO** en Colombia. Rindo esta declaración con fundamento en el conocimiento que he adquirido sobre la información de los libros contables de la compañía a los cuales he tenido acceso.

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

2. Aporto con esta declaración la información que certifica la inversión en publicidad para la marca **DON JULIO**, incluyendo inversión en mercadeo y trade marketing durante los últimos tres años en Colombia:

Año	Inversión en COP (Trade Investment + A&P)
2023	\$49,065,091,991
2024	\$43,136,130,315
2025 ²	\$29,767,714,710

Lo anterior es un indicio del esfuerzo que ha realizado el titular por dar a conocer su marca, demostrando el nivel de exposición que ha tenido el público en general para con la marca **DON JULIO**, por consiguiente, el conocimiento de ésta.

Además, tal inversión se ve reflejada en la considerable cantidad de material probatorio allegado en relación con el uso y la promoción de la marca, evidenciándose coherencia entre los documentos aportados.

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

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

A la actuación administrativa fue allegado el siguiente documento:

- Declaración juramentada del contador público Carlos Andrés Hoyos Riveros, 2025.

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Carlos Andres Hoyos Riveros, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 80859842, rindo la siguiente declaración bajo la gravedad de juramento en mi calidad de contador público titulado, en capacidad de certificar la información contable de la sociedad DIAGEO COLOMBIA S.A., con el propósito de que sea tenida como prueba sobre las ventas e inversión en publicidad con relación a la comercialización de productos **DON JULIO** en Colombia. Rindo esta declaración con fundamento en el conocimiento que he adquirido sobre la información de los libros contables de la compañía a los cuales he tenido acceso.

1. Aporto con esta declaración la información que certifica las cifras de venta y unidades vendidas del producto **DON JULIO** de Diageo Colombia S.A. durante los últimos tres años en Colombia:

Año	Ingresos en COP (incluido impuestos)	Unidades vendidas (BTL)
2023	\$125,505,229,905	526,154
2024	\$125,904,895,005	494,618
2025 ¹	\$88,761,873,079	345,144



Ref. Expediente N° SD2025/0004001

En consecuencia con el anterior análisis de la certificación emitida por la revisora fiscal y en concordancia con la Ley 43 de 1990 la cual establece en su artículo 1019, la facultad de los contadores de dar fe pública en los actos propios de su profesión, debe concluir esta Dirección que se encuentra acreditada la comercialización de los productos identificados con la marca **DON JULIO** (nominativa).

Las cifras de ingresos reportadas son realmente significativas y representativas, lo cual pone en evidencia la intensa demanda de los productos identificados por la marca notoria por parte de los consumidores, y una amplia explotación de la marca **DON JULIO (nominativa)**, lo cual tiene incidencia en el reconocimiento por parte de los consumidores que la prefieren y consecuentemente en los ingresos percibidos por su titular por la explotación de los productos identificados bajo ella.

En ese sentido, esta Dirección debe precisar que si bien se hace un análisis conjunto de todo el material probatorio, se deben apreciar las pruebas desde el punto de vista de la frecuencia y continuidad del uso de la marca dentro del periodo relevante, pero no le es dable al examinador en este caso cuestionar la veracidad de las cifras de ventas declaradas por la revisora fiscal.

De lo anterior se concluye que la valoración correcta de la certificación aportada debe ser aquella que tenga en cuenta la finalidad de las mismas como medio probatorio en conjunto con los demás medios de prueba. De lo contrario para probar el uso de la marca se haría exigible la presentación de todas las facturas expedidas durante el periodo relevante, haciendo innecesaria la certificación del revisor fiscal.

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

La sociedad opositora para acreditar este punto cita su portafolio de familia de marcas registradas en Colombia, cuya primera solicitud data del año 1996:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	DON JULIO REAL	DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	14188587	10	33	Marca	30/04/2035	Registrada
Mixta	1942 DON JULIO DON JULIO GONZÁLEZ DESDE 1942		SD2022/0134961	11	33	Marca	07/12/2033	Registrada
Mixta	10TH ANNIVERSARY DON JULIO 70		SD2016/0055211	10	33	Marca	09/11/2027	Registrada
Mixta	DON JULIO 70 1942 & DISEÑO		14240994	10	33	Marca	22/05/2035	Registrada
Mixta	1942 DON JULIO DON JULIO GONZÁLEZ DESDE 1942		SD2022/0135035	11	33	Marca	07/12/2033	Registrada
Nominativa	DON JULIO 1942		SD2023/0064807	12	33	Marca	15/03/2034	Registrada
Mixta	1942 DON JULIO DON JULIO GONZÁLEZ DESDE 1942		SD2022/0135125	11	33	Marca	22/11/2033	Registrada
Nominativa	DON JULIO REAL		14188587	10	33	Marca	30/04/2035	Registrada
Mixta	RESERVA DE DON JULIO		96027258	7	33	Marca	23/07/2027	Registrada
Mixta	TEQUILA DON JULIO		01000993	7	33	Marca	27/09/2031	Registrada



Ref. Expediente N° SD2025/0004001

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	TEQUILA DON JULIO		01000992	7	33	Marca	07/03/2032	Registrada
Nominativa	DON JULIO		03080599	8	33	Marca	31/03/2034	Registrada
Mixta	DON JULIO 1942		14188580	10	33	Marca	31/07/2035	Registrada
Mixta	DON JULIO 1942		14188573	10	33	Marca	12/02/2035	Registrada
Mixta	JULIO GONZÁLEZ E.		09106025	9	33	Marca	25/03/2030	Registrada

Lo anterior demuestra el interés y diligencia que ha tenido el opositor para proteger su marca en Colombia y otros países miembros de la Comunidad Andina, así como el esfuerzo y dedicación por mantener sus registros vigentes.

De acuerdo con ello, se da cumplimiento al criterio para determinar la notoriedad contenido en el literal k) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como quiera que se evidencia el esfuerzo y diligencia de parte de la sociedad **DIAGEO MÉXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**, para proteger sus activos intangibles.

Conclusiones

De conformidad con el análisis integral de las pruebas aportadas por la sociedad titular, esta Dirección concluye que la marca **“DON JULIO”** ostenta un estatus especial para distinguir productos de la Clase 33, específicamente *“Tequila, un destilado de agave”*.

Las pruebas allegadas permiten establecer que la marca **“DON JULIO”** goza de un reconocimiento especial por parte del público consumidor, derivado no solo de su prolongada trayectoria en el mercado colombiano e internacional, sino también de una estrategia comercial sostenida, caracterizada por una inversión publicitaria significativa, una presencia constante en canales de distribución especializados y un volumen relevante de ventas e ingresos. Estos elementos han sido debidamente acreditados mediante estudios de mercado, certificaciones, registros marcarios vigentes en Colombia, así como documentación financiera y promocional.

En consecuencia, tras una valoración conjunta y razonada del acervo probatorio, esta Dirección encuentra que los elementos aportados son suficientes para acreditar la notoriedad de la marca **DON JULIO** al momento de la presentación de la solicitud de registro del signo objeto de análisis. Las pruebas permiten establecer con claridad aspectos determinantes como el grado de conocimiento del signo por parte del público relevante, la magnitud de las inversiones realizadas para su promoción y los rendimientos económicos derivados de su explotación comercial.

Así las cosas, se concluye que el signo **“DON JULIO”**, de titularidad de la sociedad **DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**, goza de notoriedad en el mercado colombiano durante el periodo comprendido entre octubre de 2023 y julio de 2025, al haber sido conocido por una parte significativa del público relevante de manera continua y sostenida.

En virtud de lo anterior, corresponde a esta Dirección proceder con el análisis comparativo entre el signo notorio y el signo solicitado, a efectos de determinar si este último incurre en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los signos bajo estudio son los siguientes:



Ref. Expediente N° SD2025/0004001

Signo solicitado	Signo opositor
 TRIBUTO DESDE 1987 BY DON JULIO	DON JULIO

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 productos y servicios que ofrece el signo solicitado pensando que está adquiriendo los productos que ofrece la marca notoria dentro del sector pertinente²⁶.

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

²⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 508-IP-2018.



Ref. Expediente N° SD2025/0004001

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". (negritas 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 **TRIBUTO DESDE 1987 BY DON JULIO** consiste en una marca compuesta que reproduce por completo el elemento nominativo de la marca notoria, sin que la inclusión de elementos gráficos y nominativos adicionales 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 irremediabilmente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos y servicios 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 productos y 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 **"Tequila, un destilado de agave"**, productos ubicados en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza" y el signo al que se opone para las Clases 29, 30 y 43 Internacional específicamente está ligado de igual forma a productos y servicios relacionados con productos alimenticios como lo son **"Chorizo; Café tostado en granos; café en grano sin tostar; bebidas a base de café; bebidas de café; Servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes"**, por lo que el consumidor podría erróneamente adquirir un producto y/o servicio 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 adquiriera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiriera 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

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.

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*

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

*analizados*²⁷.

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 las clases 29, 30 y 43 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.

Adicionalmente, el signo objeto de la solicitud de oficio para las clases 29, 30 y 43 Internacional está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Extender la notoriedad del signo **DON JULIO** (nominativo) para identificar “*Tequila, un destilado de agave*”, productos de la Clase 33 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre octubre de 2023 y julio de 2025.

ARTÍCULO 2. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por parte de la sociedad **DIAGEO MÉXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**, contra la solicitud de registro en la Clase 29 Internacional.

ARTÍCULO 3. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por parte de la sociedad **DIAGEO MÉXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**, contra la solicitud de registro en la Clase 30 Internacional.

ARTÍCULO 4. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por parte de la sociedad **DIAGEO MÉXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**, contra la solicitud de registro en la Clase 43 Internacional.

ARTÍCULO 5. Negar el registro de la marca **TRIBUTO DESDE 1987 BY DON JULIO** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza²⁸, solicitada por parte de la sociedad **PROYECTOS E INVERSIONES DON JULIO S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6. Negar el registro de la marca **TRIBUTO DESDE 1987 BY DON JULIO** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza²⁹, solicitada por parte de la sociedad **PROYECTOS E INVERSIONES DON JULIO S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

²⁷ TJCA, Proceso N°09-IP-2009.

²⁸ **29**: Choro.

²⁹ **30**: Café tostado en granos; café en grano sin tostar; bebidas a base de café; bebidas de café.

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

ARTÍCULO 7. Negar el registro de la marca **TRIBUTO DESDE 1987 BY DON JULIO** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza³⁰, solicitada por parte de la sociedad **PROYECTOS E INVERSIONES DON JULIO S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 8. Notificar a la sociedad **PROYECTOS E INVERSIONES DON JULIO S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **DIAGEO MÉXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**, 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 9. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

³⁰ **43:** Servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes.