

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41423

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 104720 de 10 de diciembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos declaró infundada, la oposición presentada por FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y negó de oficio el registro de la Marca **MONARCA** (Mixta), solicitada por INDUSTRIAS LA CORUÑA S.A.S, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

30: Salsas, salsa de soya, salsa BBQ, salsa inglesa, salsa china, salsa negra, salsa de ajo, salsa teriyaki, salsa para pollo, salsa para carne, salsa curry, salsa con mostaza; miel, sirope y sus derivados; vinagres, vinagre de frutas, vinagre blanco.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Por otra parte, la Dirección de Signos Distintivos suspendió la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, INDUSTRIAS LA CORUÑA S.A.S, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“Me refiero a la Resolución 104720 de ese despacho de fecha 10 de diciembre de 2025, notificada 11 de diciembre de 2025, para manifestar que interpongo el recurso de Apelación para que sea revocada y en su lugar se dicte otra por medio de la cual se conceda el registro de la marca MONARCA (mixta) en las clases 29 y 30. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla los principios rectores de la administración pública: En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos (...) En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos (...). Traigo a colación estos principios pues la marca MONARCA es negada en la clase 30 con base en la solicitud anterior de la marca CAFÉ MONARCA DE ORIGEN, la cual fue a su vez Negada mediante la Resolución 72213 del 17 de septiembre de 2025 con base en el registro anterior de la marca MONARCA de Industrias La Coruña SAS en la

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

clase 29. Por ello, en aras de los principios de coordinación, eficacia, economía y celeridad, atentamente ruego a ese Despacho que sea resuelto primero el recurso de apelación interpuesto por el solicitante de la marca CAFÉ MONARCA DE ORIGEN y luego sí, se estudie y conceda el registro de la marca MONARCA en la clase 30 que cursa bajo este expediente. No tendría sentido el que la marca MONARCA (mixta) fuese negada con base en la solicitud anterior (negada en principio) de una marca que luego vaya a ser negada, en definitiva”.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“Respetuosamente presento recurso de apelación contra la decisión de la Dirección de Signos Distintivos que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. 2.1. El signo pretendido “MONARCA” es similarmente confundible desde el punto de vista ideológico con la familia de marcas “EL REY” En primer lugar, debe recordarse que mi representada, la FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., es licenciataria de toda una familia de marcas, derivada de la marca notoria “EL REY”, cuyos signos son reconocidos en la Industria Alimentaria por evocar todos los mismos conceptos: SUPERIORIDAD, EXCELENCIA, MAJESTAD, ALTESA, MONARQUÍA, SOBERANIA, REINO, entre otros, y todos ellos tienen diferencias ortográficas, fonéticas y visuales en sus conjuntos: LA REINA, THE KING, REAL, VIRREY. En este caso, la Dirección de Signos Distintivos omitió realizar una valoración global y estricta del signo “MONARCA” y declaró infundada la oposición presentada sin considerar las semejanzas que fueron advertidas y, sobre todo, las siguientes reglas de comparación, aplicables a todo tipo de signo, establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “(...) a) 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. b) 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. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Además, conviene recordar lo precisado por el Tribunal Andino de Justicia, el cual estableció que “al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate” (Proceso 4-IP-99). Si así lo hubiera hecho la Dirección habría podido notar, desde la perspectiva de un consumidor desprevenido que la marca solicitada en este expediente genera insalvables riesgos de confusión y/o asociación al público consumidor. Resulta sorpresivo que, a pesar de que esta Superintendencia ha declarado que los signos de mi representada, y por ende sus productos, son reconocidos por el consumidor debido a los conceptos que evocan, en esta ocasión haya puesto en riesgo a la familia de marcas “EL REY” y contradicho sus propios razonamientos concediendo un signo que es sinónimo de la expresión REY. Por esta razón, la omisión en realizar un adecuado cotejo marcario y valorar las consideraciones anteriores supone un peligro para los derechos de exclusiva de mi representada, quien podría verse afectada por la utilización indebida por parte de terceros. Lo anterior, en menosprecio de sus constantes esfuerzos e ingentes inversiones en publicidad, marketing y mercadeo, los cuales le han permitido generar en los consumidores, asociaciones directas entre sus productos y servicios.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

Para efectos de demostrar a esa Delegatura que las ideas que envuelven la marca notoria “EL REY”, y el signo solicitado “MONARCA”, son total y completamente idénticas por suscitar conceptos como: “IMPERIO, REY, REINO, SOBERANIA REALEZA, MONARQUÍA, PODER, MONARCA, DOMINIO”, me permito hacer referencia a las siguientes definiciones y conceptos e ideas asociados a las expresiones MONARCA y REY, sobre las cuales la Dirección no se pronunció en absoluto:

(...)

Como ha sido desarrollado con suficiencia por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el uso de las ideas y conceptos comunes a las marcas de mi mandante en el signo pretendido podría generar la idea de que este es un nuevo integrante de su familia, a pesar de no ser cierto este hecho. Sobre todo, si se tiene en cuenta, reitero, que la expresión MONARCA es sinónimo de REY, por lo que aún a pesar de la diferencia gramatical y fonética. En ese sentido, bien podrían los consumidores concluir equivocadamente que los productos que amparan los signos, al ser conexos, tienen el mismo origen empresarial, lo cual generaría para el solicitante un injusto beneficio sobre la actividad de FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. – RBF S.A.S., quienes con mucho esfuerzo y dedicación han posicionado sus marcas previamente en el mercado. Teniendo en cuenta que el término “MONARCA” hace referencia a un rey o soberano, es preciso resaltar a esta Delegatura que, en previas ocasiones, este Despacho ha considerado que los vocablos MONARCA / SOBERANO / ALTESA son equivalentes conceptuales a REY. Por ende, al serlo de emperador, sin lugar a duda, también lo serán de REY. Veamos las resoluciones:

(...)

En este punto, es importante señalar que la confusión ideológica es un aspecto muy relevante, y ha sido calificado por el Tribunal Andino de Justicia como el criterio de comparación más importante, pues son los significados de las palabras los que permiten anticipar las representaciones e impresiones que generarán los signos en la mente de los consumidores. Lo anterior, de conformidad con la posición del Tribunal Andino de Justicia, quien ha manifestado que: “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 9 –IP- 2001). A pesar de todo lo anterior, la Dirección de Signos omitió hacer la comparación marcaria teniendo en cuenta la similitud conceptual, y en su lugar se limitó a decir: “Así las cosas, la marca solicitada en registro MONARCA presenta una composición silábica, ortográfica, fonética y visual, que la hace diferente a los signos EL REY / EL REY / REAL / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / REAL / REAL / THE KING / THE KING / THE KING / EL REY / EL REY / THE KING permitiendo la diferenciación gramatical, fonética, visual y conceptual de los signos”. Si bien es cierto que entre el signo solicitado MONARCA y las marcas previamente registradas EL REY / REAL / THE KING no existe similitud ortográfica ni fonética, ello no agota el análisis de confundibilidad marcaria. De conformidad con la normativa andina y la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, el examen debe realizarse en todos los planos de comparación: denominativo, gráfico y conceptual. En este caso, la similitud conceptual es evidente y determinante, puesto que, como quedó ampliamente demostrado, “monarca” es sinónimo directo de “rey”, ambos evocan inequívocamente la figura de la autoridad suprema en un sistema monárquico, reforzando la misma idea de soberanía, poder y jerarquía. Esta coincidencia conceptual no es menor ni accesorio, sino que constituye el núcleo del significado transmitido al consumidor, quien fácilmente asociará el signo solicitado con los registros

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

preexistentes, generando riesgo de confusión indirecta y de asociación en el mercado. En consecuencia, el argumento de diferenciación fonética, ortográfica y visual presentado por la Dirección resulta insuficiente y parcial, pues desconoce el análisis integral que impone la Decisión 486 de la Comunidad Andina, donde la semejanza conceptual, por sí sola, puede ser determinante para concluir la irregistrabilidad de un signo. 2.2. Esta Dirección debe proteger la marca notoria “EL REY” del inminente riesgo de dilución de su fuerza distintiva ante solicitudes de registro que son similares al signo notorio. Ahora bien, la marca “EL REY”, como se sabe, es notoriamente conocida en Colombia y por ello, deberá esta Delegatura conceder la protección especial de la que goza el signo y corregir el yerro de esa Dirección al declarar infundada la oposición presentada por mi representada, aun cuando se trata de una transliteración de la marca notoria “EL REY”. En términos de la normatividad comunitaria, la marca notoria “EL REY” goza de especial protección, debido a su profuso reconocimiento en el mercado nacional: “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: 1. riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; 2. daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o 3. aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos (Negrilla y subrayado fuera del texto). Como se ha insistido, y como salta a la vista, el signo pretendido a registro en el presente expediente reproduce las ideas de la marca notoria EL REY:

(...)

En cuanto al uso parasitario, la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado diciendo: “(...) es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. (Proceso 67-IP-2015 Negrillas y subrayados fuera del original). Resulta claro que, al pretender comercializar productos del sector alimenticio, en el cual mi representada ostenta una gran notoriedad, indirectamente se estarían aprovechando de la relación que harían los consumidores, debido a su identidad conceptual. Es del caso insistir que el criterio de confusión ideológica o conceptual, ya fue previamente determinado por esa Dirección para defender la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria “EL REY” y de sus lemas comerciales que la complementan, respecto de solicitudes de signos que expresan dentro de sus conjuntos, las ideas inherentes a la marca notoria, incluso cuando se trate de signos con composiciones ortográficas y fonéticas totalmente distintas a la palabra REY, como es el caso de “SOBERANO”⁵, “MONARK”⁶ y el signo pretendido cuyas expresiones agregadas no alejan las ideas y conceptos comunes a la familia de signos distintivos “EL REY”. Esta reproducción, sin duda, es susceptible de generar riesgo de confusión, asociación y de dilución de la altísima capacidad distintiva del signo notorio

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

entre los consumidores, quienes podrían pensar que el signo solicitado comienza a hacer parte de la familia de marcas “EL REY”, derivada de la marca notoria “EL REY”, como ya se explicó en líneas anteriores, precisamente por la similitud visual e identidad ideológica de los signos cotejados. En definitiva, el signo pretendido se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”.

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “*todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso*”.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. 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”.*

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

“Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹.

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina² ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.4. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

“a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

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. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto,

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario³.

2. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: NOTORIEDAD

2.1. 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”.

2.2. 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

³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

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

2.3. Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

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

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio, la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección⁹.

2.4. Signo notorio

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. 4. tr. Ser copia de un original. (...). Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

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

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

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

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

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 20-IP-97: *“la protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio”*.

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

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”.

2.5. 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”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

“(…) Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente.

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros.

La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro. 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:

- a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva;*

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

- b) *aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y,*
- c) *cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.*

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un «hecho notorio». Y es que los «hechos notorios» se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba.

La marca notoria extracomunitaria no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas (...)»¹⁰.

2.6. En relación con los diferentes riesgos en el mercado

Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina advierte que para la aplicación de la causal es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados, precisando lo siguiente:

“En relación con el riesgo de confusión: *el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.*

En relación con el riesgo de asociación: *el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.*

En relación con el riesgo de dilución: *el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.*

En relación con el riesgo de uso parasitario: *el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público*

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 52-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial”¹¹.

2.7. Prueba de la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según este 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”.*

¹¹ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

Es de advertir que: *“el estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se reputa notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular”¹².*

2.8. Identidad o semejanza de los signos

Teniendo en cuenta las acepciones de los verbos reproducir, imitar, traducir, transliterar o transcribir, antes expuestas, resulta pertinente recordar que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹³ ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 460-IP-2015, citada en el proceso N° 52-IP-2021.

¹³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:
 - (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

2.9. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

“a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario¹⁴.

2.10. Pruebas aportadas tendientes a demostrar la notoriedad del signo

Con el escrito de oposición, no se allegaron pruebas, solamente se solicitó proteger la notoriedad de la marca opositora, a raíz de declaratorias previas de notoriedad.

3. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

3.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, conformado por la denominación MONARCA, con un diseño dado por un estilo especial de letras, dentro de un fondo rojo y amarillo.

3.2. Naturaleza y descripción de las marcas previamente registradas

¹⁴ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0053714



15

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Mixta	REAL	RBF S.A.S	SD2020/0017698	11	29	Marca	15/09/2030
Mixta	"EL REY"	RBF S.A.S	SD2017/0104791	11	29	Marca	14/06/2028
Mixta	"EL REY"	RBF S.A.S	SD2017/0104830	11	30	Marca	14/06/2028
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	SD2020/0075031	11	43	Marca	11/03/2031



Ref. Expediente N° SD2025/0053714

Las marcas previamente registradas son de naturaleza mixta, conformadas por las denominaciones EL REY, THE KING REAL y CAFÉ MONARCA DE ORIGEN, con diseños consistentes

4. CASO CONCRETO

4.1. Análisis de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136

4.1.1. Análisis comparativo frente a la marca MONARCA CAFÉ DE ORIGEN, citada de oficio

Esta Delegatura encuentra, una vez revisado el Registro Nacional de la Propiedad Industrial, que el signo fundamento MONARCA CAFÉ DE ORIGEN, el cual se encontraba siendo tramitado dentro de la solicitud con Expediente No. SD2024/0108280 fue negada

Mixta	EL REY	RBF S.A.S	SD2022/0083655	11	5, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 43	Marca	01/03/2033
Mixta	REAL	RBF S.A.S	SD2020/0017713	11	35	Marca	17/09/2030
Mixta	"EL REY"	RBF S.A.S	SD2017/0103524	11	30	Marca	10/01/2029
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	03016790	8	30	Marca	06/08/2027
Mixta	REAL	RBF S.A.S	SD2020/0017706	11	30	Marca	17/09/2030
Mixta	THE KING	RBF S.A.S	SD2017/0103489	11	29	Marca	10/01/2029
Mixta	THE KING	RBF S.A.S	SD2017/0103511	11	30	Marca	10/01/2029
Mixta	THE KING	RBF S.A.S	SD2017/0103514	11	32	Marca	10/01/2029
Mixta	THE KING	RBF S.A.S	SD2017/0103519	11	35	Marca	10/01/2029
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	SD2019/0010967	11	5	Marca	27/09/2029
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	SD2019/0010943	11	18	Marca	27/09/2029
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	SD2017/0103525	11	31	Marca	09/07/2028
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	SD2020/0102720	11	25	Marca	27/12/2031
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	97059993	7	30	Marca	22/11/2031
Mixta	Café Monarca de origen	Samuel Toro Palacio	SD2024/0108280	12	30	Marca	Negada



Ref. Expediente N° SD2025/0053714

por medio de la Resolución No. 72213 del 17 de septiembre de 2025 expedida por la Dirección de Signos Distintivos, decisión que fue confirmada por la Resolución No. 28591 del 21 de abril de 2026 proferida por esta Delegatura.

Por las anteriores razones, es posible afirmar que el signo solicitado en el presente trámite administrativo actualmente no se encuentra incurso en ninguna causal de irregistrabilidad de las previstas en la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto de la existencia previa de la solicitud de registro de la marca CAFÉ MONARCA DE ORIGEN, lo cual da lugar asimismo a que no sea necesario realizar ninguna comparación de la marca solicitada frente a este signo.

De conformidad con lo anterior, se revocará la decisión recurrida, al no encontrarse la marca solicitada inmersa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 para identificar productos de la clase 30.

4.1.2. Análisis comparativo frente a las marcas fundamento de la oposición

En aplicación a las reglas generales de comparación, apreciando el conjunto marcario, pero teniendo en cuenta el elemento que cumple la función diferenciadora y enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación, esta Delegatura encuentra que los signos confrontados no son similarmente confundibles desde el punto de vista fonético.

En efecto, los signos confrontados EL REY, THE KING, REAL / MONARCA presentan sílabas, raíces, terminaciones, consonantes y vocales disímiles, generando una dicción que permite a los consumidores diferenciarlas, y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

De hecho, al realizar la comparación de estos signos, se observa que MONARCA no encuentra ni siquiera un solo elemento de semejanza en las marcas fundamento de la oposición, motivo por el cual se trata de signos totalmente diferentes, y que no contienen similitudes desde las cuales los consumidores los puedan confundir.

Por otro lado, en relación con el argumento de la opositora en su recurso, respecto del cual señala que la marca solicitada presenta semejanzas conceptuales frente a los signos fundamento de la oposición, esta Delegatura no encuentra que se presente un riesgo de confusión en el campo conceptual.

Si bien la marca solicitada posee la denominación MONARCA, y las marcas opositoras hacen alusión a la idea de reyes, esta similitud no se presenta como un elemento suficientemente fuerte para creer que los consumidores van a asociar los signos con un mismo origen empresarial, máxime si se tiene en cuenta que en el mercado de productos alimenticios existen muchísimas marcas que hacen alusión a criterios de la realeza, o a elementos de esta, sin que ello sea un hecho generador de riesgo de confusión.

Adicionalmente, debe señalarse que las marcas no hacen alusión a la misma idea, sino que sus palabras pueden encontrarse dentro del contexto de una realeza, pero ello no implica ni que aludan a una idea igual, ni mucho menos que puedan causar riesgo de confusión en los consumidores desde el campo de comparación conceptual.

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

Tampoco el hecho de que la marca solicitada contenga los colores rojo y amarillo ello implica una similitud desde la cual se cause riesgo de confusión en los consumidores, pues la opositora no tiene derechos de exclusividad sobre el uso de estos colores para identificar productos alimenticios.

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

4.2. Análisis de la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136. Marca notoria

Si bien en la oposición ni en el recurso de apelación se allegaron pruebas sobre la notoriedad de la marca, al igual que se hizo en la resolución recurrida, esta Delegatura realizará el análisis de la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 teniendo en cuenta que desde los pronunciamientos previos que esta Superintendencia ha emitido, se puede considerar que la marca opositora EL REY para identificar condimentos de la clase 30 mantenía su grado de notoriedad para el momento en que se presentó la oposición.

No obstante lo anterior, se concluye que no existe un riesgo de confusión o dilución del signo notorio frente al signo cuya registrabilidad se estudia en el presente trámite, tal como se pasará a explicar.

4.2.1. Análisis comparativo

Este Despacho considera, que el signo solicitado a registro no consiste en una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial del signo notoriamente conocido EL REY (mixto).

En efecto, los signos confrontados presentan expresiones diferentes, desde las cuales los consumidores no encuentran elementos de semejanza, ni en el campo ortográfico ni en el fonético para llegar a asociar estas marcas con un mismo origen empresarial, siendo signos que se diferencian totalmente desde los campos fonético y ortográfico.

De otro lado, también las marcas comparadas resultan diferentes en el campo conceptual, pues como se señaló antes, el hecho de que el contexto de las expresiones que las conforman se encuentre dentro del contexto de una monarquía, no implica que necesariamente ello represente una similitud conceptual, y mucho menos que sea una semejanza desde la cual se cause riesgo de confusión en los consumidores.

Las marcas MONARCA / EL REY son signos que al ser observados por los consumidores, estos los diferencian perfectamente, sin que tengan semejanzas que represente una traducción, imitación, reproducción o transliteración, y sin que se genere ninguna clase de riesgo de que los asocien a un mismo origen empresarial, al tener diferencias claras desde las cuales se evita dicho riesgo de confusión.

Teniendo en cuenta que el signo solicitado no constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial del signo distintivo notoriamente

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

conocido, capaz de generar riesgo de confusión, asociación o dilución, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la causal de irregistrabilidad alegada no sea aplicable.

4.2.2. Análisis de aprovechamiento de la reputación del signo notorio

Este Despacho, considerando el signo solicitado y la información que obra en el expediente, no logra colegir un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notoriamente conocido.

Por lo anterior, ante la ausencia de material probatorio que permita deducir conductas como: utilizar el prestigio del signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que distingue el signo notoriamente conocido, no es dable afirmar la existencia del riesgo de uso parasitario o aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio.

4.2.3. Análisis del riesgo de dilución

Esta Delegatura no encuentra que la marca solicitada para registro MONARCA contenga semejanzas relevantes frente a la marca notoria EL REY (mixta) desde las cuales se pueda generar un riesgo de dilución de la notoriedad del signo opositor, o de su valor en el mercado.

Para comenzar, la marca solicitada no contiene una sola semejanza frente al signo opositor, por lo tanto, desde ello se puede establecer con claridad que si no hay similitudes, no es posible que la marca solicitada cause ningún tipo de riesgo de diluir al signo opositor.

Tampoco dicho riesgo se presenta por las alegadas semejanzas conceptuales que plantea la recurrente, pues es claro que, al no existir similitudes entre las marcas analizadas, no se puede señalar que el signo solicitado genere riesgo de dilución sobre la marca notoria fundamento de la oposición, pues para que dicho riesgo se presente, resulta indispensable que los signos tengan semejanzas claras, desde las cuales se pueda prever que efectivamente la marca solicitada puede afectar el valor comercial o publicitario del signo opositor, ocasionando el riesgo de diluir a este último, lo cual en el presente caso no sucede.

Finalmente, no es de recibo la posición del opositor por la cual pretende alegar que cualquier alusión a un elemento de la monarquía o alusivo a la monarquía sea de su propiedad, o tenga con base en su marca notoria el derecho de impedir el registro de cualquier marca que tenga conceptos de una monarquía, pues tal no es el alcance del derecho que le otorga la notoriedad de su marca, siendo asimismo claro que en el mercado de los alimentos existen cientos de marcas que contienen elementos que aluden a la monarquía, y por lo tanto ninguno de ellos está afectando la notoriedad de la marca opositora.

5. CLASES SUSPENDIDAS

Resolución N° 41423

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

Esta Delegatura observa que respecto de la solicitud de registro multiclase de la referencia, la Dirección no realizó pronunciamiento alguno respecto de unas clases, en tanto suspendió su trámite.

El numeral 1.2.5.7.2 del Título X de la Circular Única, prescribe lo siguiente:

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

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

De esta manera y teniendo en cuenta lo señalado en la Circular Única, procede esta Delegatura a remitir el presente expediente a la Dirección de Signos Distintivos para lo de su cargo, para que realice el correspondiente estudio de la solicitud del registro suspendido en la clase 29 del nomenclador internacional.

6. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente revocar la Resolución N° 104720 de 10 de diciembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar EL ARTÍCULO 2 de la decisión contenida en la Resolución N° 104720 de 10 de diciembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Confirmar en los demás puntos la decisión contenida en la Resolución N° 104720 de 10 de diciembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 3: Remitir el expediente de la referencia a la Dirección de Signos Distintivos para lo de su cargo.

ARTÍCULO 4: Notificar a INDUSTRIAS LA CORUÑA S.A.S, parte solicitante y a FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., parte opositora, el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 3 de junio de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

Ref. Expediente N° SD2025/0053714



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL