

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42454

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

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 30 de julio de 2025, el señor **Jose Ivan Urrea Aristizabal**, solicitó el registro de la Marca **PRODUCTOS CASTILLO (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1079 del 18 de septiembre de 2025, la sociedad **Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.**, presentó oposición contra la solicitud de registro en las Clases 29 y 30 Internacional con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“Manifiesto, en primer lugar, que por virtud del Contrato de Licencia de Uso de Marcas suscrito entre mi representada y la sociedad RBF S.A.S., cuyo texto obra en los archivos de esa Dirección, aquella está legitimada para oponerse a solicitudes de registro de marcas de terceros que, como PRODUCTOS CASTILLO puedan afectar los derechos derivados de las marcas registradas por ésta, y especialmente, para el caso que nos ocupa, de la marca notoriamente conocida

En efecto, en la cláusula décima del contrato referido, se señala expresamente que la opositora FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., como licenciataria de las marcas “EL REY”, “... saldrá a la protección de los Derechos Licenciados y estará legitimada, de conformidad con las disposiciones sobre la materia, para demandar y oponerse en cualquier proceso administrativo, civil, contencioso administrativo y en general de cualquier tipo, requerido para la defensa y protección de los Derechos Licenciados, sin perjuicio de las acciones que directamente o en conjunto LA LICENCIANTE decida iniciar con LA LICENCIATARIA”.

(...)

En primer lugar, el signo solicitado PRODUCTOS CASTILLO es similarmente confundible, principalmente desde su aspecto ideológico, y conceptual, con la marca notoriamente conocida EL REY y con otros registros que incorporan dicha expresión notoria dentro del portafolio marcario de la sociedad opositora, aunado a la conexidad que se presenta entre los productos pretendidos, hace que el signo solicitado sea susceptible de afectar indebidamente los derechos de mi representada y de los consumidores medios.

¹ **29:** Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos*; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.

30: Azúcar blanco; azúcar*; café; té*; café, té, cacao y sus sucedáneos; pastas alimenticias; fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados cremosos, sorbetes y otros helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; especias; hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

Como ya lo he mencionado, además de la marca notoria EL REY, cuyo registro, vigencia y extensión temporal constituyen el fundamento principal de esta oposición, reitero que RBF S.A.S. es titular, y FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. es licenciataria, no sólo de dicha marca notoria, sino de un amplio portafolio de signos distintivos registrados y vigentes en diversas clases, todos ellos profusamente usados en Colombia y el exterior, y en los cuales, como elemento esencial e inseparable de los respectivos conjuntos marcarios, aparece la evocación inconfundible a los conceptos o ideas implícitos en la marca notoriamente conocida “EL REY”, razón de más para otorgar a sus titulares una especial protección frente a la pretensión de registro de signos que puedan afectar sus derechos.

(...)

Aunque los signos comparados no presentan semejanza ortográfica ni fonética, sí comparten una evidente conexión conceptual, derivada de los significados que evocan las palabras “REY” y “CASTILLO”.

Dicha relación conceptual resulta suficiente para generar en el consumidor una asociación mental inmediata que los vincula dentro de un mismo campo semántico: la monarquía, la realeza y el poder soberano.

1. Relación conceptual entre los términos “REY” y “CASTILLO”

El término representa, en su acepción común y universal, la figura máxima de autoridad dentro de una monarquía. Por su parte, el término se asocia históricamente a la residencia, fortaleza o símbolo del poder real, siendo el espacio físico que alberga o representa la autoridad del monarca.

Desde la Edad Media, los castillos fueron no solo construcciones defensivas, sino también sedes del poder del rey y de la nobleza, y por tanto, símbolos de dominio, jerarquía y realeza.

(...)

Estas referencias confirman que el concepto de CASTILLO está intrínsecamente vinculado al de , pues ambos pertenecen al mismo universo conceptual: el de la realeza, la monarquía y el poder soberano.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la similitud conceptual se presenta cuando los signos evocan ideas o significados semejantes que pueden inducir al consumidor a asociarlos mental o ideológicamente (Proceso 48-IP2005, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena).

Así, aun cuando los signos difieran en forma o sonido, basta con que transmitan una idea o imagen mental común para que se configure el riesgo de confusión o asociación.

En el presente caso, el consumidor medio, al encontrarse con signos que evocan respectivamente las nociones de REY y CASTILLO, asociará ambos dentro de un mismo contexto simbólico: el entorno monárquico, la autoridad real, la nobleza y la realeza.

Este vínculo conceptual genera un riesgo de asociación indirecta, por cuanto el consumidor podría suponer que ambos signos provienen del mismo origen empresarial, pertenecen a una misma línea de productos o guardan una relación jerárquica o temática entre sí.

En definitiva, el signo solicitado, PRODUCTOS CASTILLO evoca ideas de REY, REALEZA, AUTORIDAD, MONARQUÍA, SEÑORÍO, PODER, MONARCA,

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

SOBERANO, DOMINIO, POTESTAD etc., que son característicos de la marca notoria EL REY. En tal sentido debe señalarse que en varias oportunidades esa Superintendencia ha negado el registro de marcas que incluyen en sus conjuntos expresiones que, a pesar de no tener similitudes de tipo ortográfico y fonético, sí tienen similitudes conceptuales con las marcas EL REY.

(...)

Así las cosas, atendiendo a los criterios y factores establecidos por el Tribunal Andino de Justicia para definir la conexión competitiva, es evidente el vínculo existente entre los servicios pretendidos con el signo PRODUCTOS CASTILLO y los que identifica la marca EL REY, dado que entre ellos existe una relación de género especie y de identidad.

Lo anterior permite fundamentar de suyo, la negación de la solicitud de registro que nos ocupa, habida cuenta, reitero, de la evidente conexidad entre los productos del solicitante y de los distinguidos en los signos de mi mandante, y por supuesto, de su insalvable parecido, en grado de confusión, derivado de la reproducción total de los conceptos propios de la marca notoriamente conocida EL REY lo que genera como consecuencia un riesgo de confusión inaceptable según las disposiciones de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

(...)

Llegados a este punto, se resalta que ha sido esta misma Dirección la que en oportunidades anteriores ha valorado la importancia de preservar el concepto distintivo y predominante de la marca notoria EL REY y de su extensa familia de marcas para evitar riesgo de confusión, asociación, de dilución de fuerza distintiva y/o uso parasitario de la marca, tal y como ya fue debidamente demostrado.

El objetivo de la anterior protección es evitar a toda medida cualquier situación que pueda atentar contra el prestigio de la marca y hacer que la misma pierda su posición exclusiva en el mercado. Cabe anotar que el reconocimiento de notoriedad de la marca ELREY es producto del esfuerzo económico que ha hecho mi representada para mantener dicho estatus y esto se refleja en el gran valor comercial y publicitario que representa la marca en el mercado.

Todas estas razones evidencian, sin duda, que el signo pretendido es susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, de dilución de la altísima capacidad distintiva del signo notorio y/o de uso parasitario entre los consumidores, quienes podrían pensar que el signo solicitado comienza a hacer parte de la familia de marcas de la marca notoria EL REY, como ya se explicó en líneas anteriores. Por lo anterior, es fácil confirmar la irregistrabilidad del signo al encontrarse éste inmerso en la causal del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor **Jose Ivan Urrea Aristizabal**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“Pese a que estamos ante marcas que son de distinta naturaleza, cabe decirse que a simple vista las diferencias que se presentan en los signos desde el punto de vista VISUAL saltan a la luz. Como se observa, la marca mixta opositora se encuentra constituida por la ilustración de un Rey con corona, barba y cabellos blancos, una capa real y sus manos posadas frente a su torso, erigiéndose sobre las expresiones “EL REY” en mayúscula imprenta de color rojo. Todo esto enmarcado dentro de lo que parece ser un blasón. Por su parte, la marca figurativa se encuentra comprendida por un listón amarillo que se sobrepone a un recuadro que en la parte superior se encuentra “dentado”, sugiriendo, según la opositora, la estructura amurallada de los castillos.

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

Por su parte, el signo de la solicitud de registro se encuentra constituido por letras en una tipografía bastante particular: aparece en mayúsculas la expresión “PRODUCTOS CASTILLO” en letra de color blanco, mayúscula imprenta, con una simulación de movimiento, siendo la Palabra productos la que ocupa primero espacio y castillo la segunda que ocupa espacio.

Desde el aspecto visual, es evidente que la marca opositora no comparte ningún elemento gráfico, reiterando el concepto de la Corte es indispensable resaltar que la marca mixta debe ser analizada en conjunto y no sus elementos por separado, siendo el elemento gráfico el de mayor relevancia en la marca solicitada. Pretendiendo mi mandante que se proteja el conjunto marcario (tanto la parte gráfica como la nominal) como un todo y no la expresión aisladamente considerada.

La Dirección expresa que “debe determinarse si en la marca mixta predomina el elemento verbal o el gráfico; de ser determinante el elemento denominativo, deberá procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; si por el contrario, en ella predomina el elemento gráfico, en principio no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.”

(...)

La marca solicitada no tiene similitud ortográfica capaz de llevar a un riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto, ya que no comparten longitudes, secuencia de vocales, número de sílabas, sílaba tónica, terminaciones y raíces. Por otro lado, es preciso tener en consideración que la marca opositora se compone de un vocablo de uso común, teniendo en consideración su uso reiterado en las clases conexas.

*EL REY – PRODUCTOS CASTILLO – EL REY
EL REY – PRODUCTOS CASTILLO – EL REY
EL REY – PRODUCTOS CASTILLO – EL REY*

Así mismo, desde el aspecto conceptual, la marca PRODUCTOS CASTILLO, resulta evocativa de los bienes que identifica, pues la expresión “PRODUCTOS” hace relación al conjunto de abarrotes que mi mandante produce y ofrece en el comercio, como se dijo previamente, las materias con que trabaja mi poderdante son productos que hacen parte de la lista del mercado para el hogar y que se comercializan al por mayor y al detal, actualmente en la Central Mayorista de Antioquia. Adicionalmente, la expresión “CASTILLO”, es un conjunto de palabras que unidos a la parte gráfica quieren evocar a manera de equiparación un negocio tan grande, poderoso, superior y majestuoso, que es como si hiciera parte de la realeza.

Por su parte, la expresión que constituye los signos opositores, EL REY, se refiere al máximo líder dentro de una monarquía. De manera que es evidente que el origen conceptual es distinto.

En ese sentido, el hecho de que la opositora sea titular de las marcas con las que se opone, no significa que sea la titular de un derecho tan extenso como lo es el del uso exclusivo de todo tipo de elementos gráficos, ortográficos, conceptuales que tengan relación con la realeza, la monarquía, como quiere hacer creer, pue si así fuera, tendría un derecho que afecta a tantos comerciantes en diversos mercados como pueda imaginarse, al punto de traducirse en una conducta monopólica más que de notoriedad.

(...)

Cabe señalarse que incluso la apoderada de la opositora lleva por nombre REYES & REYES ABOGADOS, quien comparte la partícula “REY” con las marcas que se

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

protegen como notorias, que presuntamente trascienden a las demás clases de productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza, y que, de ser así, sumiría en aprietos a un sinnúmero de comerciantes y participantes en todos los mercados.

Pese a que se evidencian algunas coincidencias meramente ideológicas entre los signos confrontados, no existe similitud capaz de generar error en el consumidor, debido principalmente a que el signo solicitado cuenta con elementos conceptuales que lo hacen diferente a las marcas registradas y de esta manera descartan cualquier posibilidad de un riesgo de asociación. En efecto, la introducción de las expresiones PRODUCTOS CASTILLO las cuales hacen referencia a los productos que ofrece, lo que lleva una idea a la mente del consumidor totalmente diferente a la que le genera la expresión aisladamente considerada EL REY, la cual se asocia al soberano de una monarquía o de un reino.

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

En consecuencia, la marca PRODUCTOS CASTILLO solicitada, es por lo tanto capaz de diferenciarse de las marcas opositoras EL REY sin hacer confundibles los orígenes empresariales de los productos de las clases 29 y 30 que identifican.”

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1079 del 18 de septiembre de 2025, la sociedad **Rafael del Castillo & Cia. S.A.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“Tal como se expone en el numeral 2.1. del presente escrito, RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A. es titular de varias marcas que incluyen el término CASTILLOS para identificar productos comprendidos en las clases 29 y 30 internacional lo que nos permite inferir que estamos frente a una familia de marcas. El empleo reiterado del término CASTILLOS en las marcas ha permitido que los consumidores lo asocien con mi representada reconociendo un mismo origen empresarial respecto de los productos comprendidos en las clases 29 y 30 internacional. Esta familia de marcas goza de especial protección por parte de ese despacho, a fin de evitar que los consumidores incurran en riesgo de confusión o de asociación respecto del origen empresarial de los productos.

(...)

De la simple observación de la etiqueta se advierte que la expresión CASTILLO predomina dentro del conjunto relegando a un segundo plano el término PRODUCTOS el cual es descriptivo y común. A primera vista, puede concluirse que el término distintivo del signo es precisamente CASTILLO, el cual reproduce el elemento distintivo de las marcas registradas por mi representada.

La marca solicitada para registro es ortográfica, fonética y conceptualmente confundible con las marcas registradas por mi representada al incluir la palabra CASTILLO en su parte denominativa y ser el único elemento distintivo dentro del signo. Así mismo, identifican los mismos productos comprendidos en la clase 29 internacional.

El signo solicitado para registro PRODUCTOS CASTILLO reproduce el elemento

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

esencial de las marcas registradas previamente DEL CASTILLO y 3 CASTILLOS causando confusión directa e indirecta entre los consumidores en la medida que pueden pensar que los productos identificados con dichas marcas provienen de un mismo empresario que utiliza la palabra CASTILLO como elemento común para distinguir sus diferentes productos alimenticios.

La expresión CASTILLO es el elemento distintivo de las marcas en conflicto generando confusión o riesgo de asociación entre los consumidores de los productos comprendidos en la clase 29 internacional. Las marcas comparten la palabra CASTILLO, elemento que no puede ser considerado por ese Despacho como de uso común o débil para identificar productos comprendidos en dicha clase pues es utilizado por mi representada como elemento distintivo de sus marcas previamente registradas.

Los consumidores al encontrarse con las marcas en conflicto para distinguir los mismos productos comprendidos en la clase 29 creerán que tienen un mismo origen empresarial o que el dueño de la marca PRODUCTOS CASTILLO (mixta) tiene alguna relación comercial con RAFAEL DEL CASTILLO & CIA S.A. cuando no lo es, causando perjuicios a mi representada.

(...)

Permitir el registro de la marca PRODUCTOS CASTILLO se estaría afectando de forma considerable los derechos adquiridos por RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A. pues sus marcas podrían verse diluidas al coexistir con otras marcas que incorporen las expresiones CASTILLO o CASTILLOS para identificar productos comprendidos en las clases 29 y 30 internacional.

El uso de la misma expresión CASTILLO puede inducir a los consumidores a suponer erróneamente que se trata de una marca perteneciente a RAFAEL DEL CASTILLO & CIA S. o que corresponde a una nueva línea o familia de productos proveniente del mismo titular.

(...)

No cabe duda que el signo solicitado para registro y las marcas registradas por mi representada distinguen los mismos productos comprendidos en la clase 29 y productos competitivamente conexos tales como los comprendidos en la clase 30 al pertenecer al mismo género (alimentos) y suplir las mismas necesidades. Existe conexión en razón de la complementariedad, sustituibilidad y razonabilidad generando confusión o riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos.

(...)

Existe entre los signos y sus productos las siguientes identidades y similitudes que evitan la coexistencia en el mercado:

- Identidad ortográfica, fonética y conceptual dado que el elemento distintivo es CASTILLO / CASTILLOS.*
- Identidad de productos.*
- Consumidores no especializados lo que los lleva caer en un mayor riesgo de confusión o de asociación.*

El signo solicitado para registro bajo este expediente es confundible respecto de las marcas registradas con anterioridad por mi representada al contener suficientes semejanzas que pueden inducir al público a confusión directa e indirecta.

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

Demostrando que el signo solicitado para registro se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad comprendida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pido se niegue la solicitud de registro de la marca PRODUCTOS CASTILLO (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 a nombre de JOSE IVAN URREA ARISTIZABAL.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor **Jose Ivan Urrea Aristizabal**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“Las diferencias que se presentan en los signos desde el punto de vista VISUAL saltan a la luz. Como se observa, la marca opositora no cuenta con aspectos gráficos que preponderen.

Por su parte, el signo de la solicitud de registro se encuentra constituido por letras en una tipografía bastante particular: aparece en mayúsculas la expresión “PRODUCTOS CASTILLO” en letra de color blanco, mayúscula imprenta, con una simulación de movimiento, siendo la Palabra productos la que ocupa primero espacio y castillo la segunda que ocupa espacio.

Desde el aspecto visual, es evidente que la marca opositora no comparte ningún elemento gráfico, reiterando el concepto de la Corte es indispensable resaltar que la marca mixta debe ser analizada en conjunto y no sus elementos por separado, siendo el elemento gráfico el de mayor relevancia en la marca solicitada. Pretendiendo mi mandante que se proteja el conjunto marcario (tanto la parte gráfica como la nominal) como un todo y no la expresión aisladamente considerada.

La Dirección expresa que “debe determinarse si en la marca mixta predomina el elemento verbal o el gráfico; de ser determinante el elemento denominativo, deberá procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; si por el contrario, en ella predomina el elemento gráfico, en principio no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.”

(...)

La marca solicitada no tiene similitud ortográfica capaz de llevar a un riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto, ya que no comparten longitudes, secuencia de vocales, número de sílabas, sílaba tónica, terminaciones y raíces. Por otro lado, es preciso tener en consideración que la marca opositora se compone de un vocablo de uso común, teniendo en consideración su uso reiterado en las clases conexas.

**DEL CASTILLO – PRODUCTOS CASTILLO – DEL CASTILLO
DEL CASTILLO – PRODUCTOS CASTILLO – DEL CASTILLO
DEL CASTILLO – PRODUCTOS CASTILLO – DEL CASTILLO**

Así mismo, desde el aspecto conceptual, la marca PRODUCTOS CASTILLO, resulta evocativa de los bienes que identifica, pues la expresión “PRODUCTOS” hace relación al conjunto de abarrotes que mi mandante produce y ofrece en el comercio, como se dijo previamente, las materias con que trabaja mi poderdante son productos que hacen parte de la lista del mercado para el hogar y que se comercializan al por mayor y al detal, actualmente en la Central Mayorista de Antioquia. Adicionalmente, las expresiones “CASTILLO”, es un conjunto de palabras que unidos a la parte gráfica quieren evocar a manera de equiparación un negocio tan grande, poderoso, superior y majestuoso, que es como si hiciera parte de la realeza.

Por su parte, la expresión que constituye al signo opositor: DEL CASTILLO, se refiere a un sustantivo que sugiere relación con el lugar de origen de la marca, esto es CARTAGENA, COLOMBIA, un lugar ampliamente conocido por ser la ciudad

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

colombiana donde hay una mayor concentración de castillos. Así mismo, sugiere referirse a sus fundadores toda vez que la sociedad titular lleva su nombre.

Pese a que se evidencian algunas coincidencias entre los signos confrontados, no existe similitud capaz de generar error en el consumidor, debido principalmente a que el signo solicitado cuenta con elementos conceptuales que lo hacen diferente a las marcas registradas y de esta manera descartan cualquier posibilidad de un riesgo de asociación. En efecto, la introducción de las expresiones PRODUCTOS CASTILLO, las cuales hacen referencia a los abarrotes y productos de la canasta familiar que se comercializan al por mayor y detal en la Central Mayorista de Antioquia, llevan una idea a la mente del consumidor totalmente diferente a la que le genera la expresión aisladamente considerada DEL CASTILLO. Además, es evidente la intención de estos de remitir a un lugar geográficamente determinado, esto es, Cartagena, Colombia siempre que está en la etiqueta del signo distintivo. Esa vinculación, no purge con la marca solicitada por mi mandante, siempre que las expresiones „castillo“ no nos remiten a un lugar geográficamente hablando determinado, sino a las monarquías en general, a un modelo de gobierno, a un atributo que evoca majestuosidad, poderío, superioridad, como los bienes y la comercialización de estos que se hace en PRODUCTOS CASTILLO.

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

El tribunal andino manifiesta que “La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.” En ese sentido, la marca PRODUCTOS CASTILLO le permite al consumidor relacionar el producto y servicio con un origen empresarial determinado porque desde lo gráfico y lo conceptual esta goza de elementos diferenciadores y evocativos de la producción y comercialización de alimentos que hace mi mandante.

Así, la perceptibilidad del consumidor desprevenido sobre el signo PRODUCTOS CASTILLO al momento de elegir los productos tales como el arroz, no se verían comprometido de ninguna manera pues esta marca se reviste de elementos ortográficos, gráficos y conceptuales que conducen a un origen empresarial específico y la misma suerte corren los productos que comercializa mi representado.”

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

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

Concepto de la norma

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

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

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

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

“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;

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° SD2025/0076336

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

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

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

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

Signo notorio

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

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° SD2025/0076336

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

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

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

Sector pertinente

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

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

Y añade que:

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

Criterios para determinar la notoriedad

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

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 .

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

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.

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”¹¹

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

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

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

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

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

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

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

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

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

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

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° SD2025/0076336

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

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Marcas de titularidad de la sociedad **Rafael del Castillo & Cia. S.A.**

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	DEL CASTILLO	RAFAEL DEL CASTILLO & CIA. S.A.	15012733	10	30	Marca	03/06/2035	Registrada
Mixta	HARINA 3 CASTILLOS		14139640	10	30	Marca	29/12/2034	Registrada
Mixta	3 CASTILLOS + GRAFICA		9227573032	7	32	Marca	04/10/2033	Registrada
Mixta	HARINA 3 CASTILLOS		SD2020/0071688	11	29, 30, 31	Marca	09/03/2031	Registrada
Mixta	3 CASTILLOS		SD2020/0011061	11	29, 30, 31, 35, 43	Marca	19/08/2030	Registrada
Mixta	NEGOCIOS CON ESTRELLA MOLINO 3 CASTILLOS		16070173	10	35	Marca	02/03/2027	Registrada
Mixta	3 CASTILLOS		9205876530	7	30	Marca	30/03/2035	Registrada
Mixta	3 CASTILLOS		9227572829	7	29	Marca	04/10/2033	Registrada
Mixta	3 CASTILLOS		9227572730	7	30	Marca	04/10/2033	Registrada
Nominativa	3 CASTILLOS		9227572631	7	31	Marca	04/10/2033	Registrada

Familia de marcas:

El hecho que la sociedad **Rafael del Castillo & Cia S.A.**, incluya de forma reiterada la misma expresión **3 CASTILLOS** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos y servicios con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

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

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



Resolución N° 42454

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

“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 confusión”¹⁴.

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.

Marcas de titularidad de la sociedad **RBF S.A.S.**

Como primer paso, antes de verificar la identidad o similitud existente entre la marca solicitada y las marcas fundamento de la oposición, es preciso señalar que la Dirección de Signos Distintivos no tendrá en cuenta los siguientes registros marcarios:

- Expediente No. SD2018/0094727 correspondiente a la marca EL REY (Mixta) en la Clase 33 Internacional. Cancelada mediante la Resolución No. 87770 del 12 de diciembre de 2022. Confirmada mediante la Resolución No. 51666 del 29 de agosto de 2023.
- Expediente No. SD2019/0010943 correspondiente a la marca EL REY (Mixta) en la Clase 18 Internacional. Cancelada mediante la Resolución No. 36464 del 8 de julio de 2024. Confirmada mediante la Resolución No. 39842 del 26 de junio de 2025.

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	REAL	RBF S.A.S	SD2020/0017698	11	29	Marca	15/09/2030	Registrada
Mixta	"EL REY"	RBF S.A.S	SD2017/0104791	11	29	Marca	14/06/2028	Registrada
Mixta	"EL REY"	RBF S.A.S	SD2017/0104830	11	30	Marca	14/06/2028	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	SD2020/0075031	11	43	Marca	11/03/2031	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	SD2022/0083655	11	5, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 43	Marca	01/03/2033	Registrada
Mixta	REAL	RBF S.A.S	SD2020/0017713	11	35	Marca	17/09/2030	Registrada
Mixta	"EL REY"	RBF S.A.S	SD2017/0103524	11	30	Marca	10/01/2029	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	03016790	8	30	Marca	06/08/2027	Registrada
Mixta	REAL	RBF S.A.S	SD2020/0017706	11	30	Marca	17/09/2030	Registrada
Mixta	THE KING	RBF S.A.S	SD2017/0103489	11	29	Marca	10/01/2029	Registrada
Mixta	THE KING	RBF S.A.S	SD2017/0103511	11	30	Marca	10/01/2029	Registrada
Mixta	THE KING	RBF S.A.S	SD2017/0103514	11	32	Marca	10/01/2029	Registrada
Mixta	THE KING	RBF S.A.S	SD2017/0103519	11	35	Marca	10/01/2029	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	SD2019/0010967	11	5	Marca	27/09/2029	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	SD2020/0102720	11	25	Marca	27/12/2031	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	97059993	7	30	Marca	22/11/2031	Registrada
Mixta	EL REY	RBF S.A.S	04092255	8	29	Marca	27/06/2025	Registrada

Familia de marcas:

El hecho que la sociedad **RBF S.A.S.**, incluya de forma reiterada la misma expresión **EL REY** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una

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



Ref. Expediente N° SD2025/0076336

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

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

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

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”¹⁵.

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.

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.



Ref. Expediente N° SD2025/0076336

Signo solicitado	Signos opositores
	 HARINA 3 CASTILLOS / 3 CASTILLOS / HARINA 3 CASTILLOS / 3 CASTILLOS / NEGOCIOS CON ESTRELLA MOLINO 3 CASTILLOS / 3 CASTILLOS / 3 CASTILLOS / 3 CASTILLOS / EL REY / EL REY / THE KING / THE KING / THE KING / THE KING / THE KING / REAL / EL REY / REAL / REAL / REAL / REAL / EL REY / EL REY / EL REY/ EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY DEL CASTILLO / 3 CASTILLOS (Nominativas)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

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

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”¹⁶.

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

¹⁶ 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° SD2025/0076336

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

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

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

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:¹⁷

- 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.

¹⁷ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

- 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 (...)*¹⁸

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁹ 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 signos.”***²⁰

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

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

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

¹⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁹ “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

²⁰ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

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 **EL REY** como elemento distintivo de sus productos frente a otros competidores.

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**PRODUCTOS CASTILLO**” en caracteres especiales. De otro lado, las marcas opositoras son de naturaleza mixta, compuestas principalmente por las expresiones “**EL REY**”, “**REAL**” y “**THE KING**” en caracteres especiales e ilustradas cada una dentro de un diseño particular para el caso de las marcas de carácter mixto.

Esta Dirección observa que pese a la prevalencia del elemento denominativo y el hecho de existir en cabeza de la opositora una familia de marcas, entre los signos comparados no se presenta semejanza capaz de constituir riesgo alguno, y analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados, transcritos y visualizados produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

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

Así las cosas, la marca solicitada en registro **PRODUCTOS CASTILLO** presenta una composición silábica, ortográfica y fonética, que la hace diferente a los signos **EL REY / EL REY / THE KING / THE KING / THE KING / THE KING / REAL / EL REY / REAL / REAL / REAL / REAL / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY**, permitiendo la diferenciación gramatical y fonética de los signos; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.

Aunado a lo anterior, centrándonos en la comparación desde el plano conceptual que hace la opositora, se evidencia que no son equivalentes ni cercanas las acepciones de las expresiones **PRODUCTOS CASTILLO / EL REY / EL REY / THE KING / THE KING / THE KING / THE KING / THE KING / REAL / EL REY / REAL / REAL / REAL / REAL / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY / EL REY**, ya que la palabra **CASTILLO**, constituye una “*Lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones* ²¹”, por lo tanto, evocan ideas diferenciables y de conocimiento generalizado en el país.

Es así, como observamos que el signo solicitado a registro se encuentra conformado por un diseño gráfico distintivo que contiene los términos: **PRODUCTOS CASTILLO**, el segundo de los cuales se caracteriza por una tipografía especial y reivindicación de colores que transmiten un impacto visual distintivo y de fácil diferenciación frente a los signos opositores, los cuales también contienen otros términos y composición gráfica.

En consecuencia, más allá de la coincidencia en el uso de una expresión de uso común, no existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión entre los signos

²¹ <https://dle.rae.es/castillo>

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

cotejados, dado que cada uno de ellos, analizados en su conjunto, presentan elementos gramaticales, fonéticos y visuales, lo suficientemente distintivos entre sí.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos.

Análisis comparativo con la familia de marcas de titularidad de la sociedad Rafael del Castillo & Cia S.A.

Con base en los criterios mencionados, se establece que la familia de marcas de la opositora, **Rafael del Castillo & Cia S.A.**, tiene como rasgo distintivo el uso de la expresión **3 CASTILLOS**. 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 **3 CASTILLOS** como indicador de pertenencia a una familia de marcas, principalmente en la industria alimenticia.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas en el cual, la expresión que ha usado de forma reiteradas es **3 CASTILLOS** 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 **3 CASTILLOS** 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 “**PRODUCTOS CASTILLO**” en caracteres especiales. De otro lado, las marcas opositoras son de naturaleza mixta y nominativa, compuestas principalmente por las expresiones “**3 CASTILLOS**” en caracteres especiales e ilustradas cada una dentro de un diseño particular para el caso de las marcas de carácter mixto.

Esta Dirección observa que, si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, debido al uso del vocablo ‘CASTILLO’, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

En efecto, esta Dirección observa que los signos confrontados presentan distintas cadenas vocálicas y consonánticas que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente, toda vez que el primer vocablo del signo solicitado corresponde a ‘PRODUCTOS’. Por otra parte, los signos opositores de naturaleza mixta, pese a no reivindicarlo expresamente, incluyen expresiones tales como ‘FUNDADA EN 1861’, ‘CARTAGENA-COLOMBIA’ y la razón social de la opositora.

Partiendo de ello se evidencia que, en su conjunto, los signos presentan diferentes estructuras gramaticales, dando lugar a su vez a que, al ser pronunciados, estos generen diferentes impactos sonoros, siendo este el motivo por el cual se rechaza la lectura fragmentada que hace la opositora.

Resolución N° 42454

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

Ahora bien, pese a que el vocablo predominante del signo analizado corresponde al vocablo ‘CASTILLO’ y su concepto se vea reforzado por el uso de una representación gráfica de una torre, este resulta diferenciabile en su conjunto frente a las marcas **3 CASTILLOS** y **DEL CASTILLO**, aun cuando el signo opositor de naturaleza mixta también incluya una imagen de un castillo, toda vez que cada conjunto marcario produce una impresión general sustancialmente diferente, máxime comoquiera que en el caso del signo solicitado el vocablo ‘CASTILLO’ tiene un tamaño y fuente tipográfica sustancialmente diferente, así como un diseño que en su conjunto impide que los signos resulten confundibles.

Adicionalmente, es indispensable señalar que, una vez visto el Sistema de Información de Propiedad Industrial - SIPI, se encontró que en la actualidad el signo opositor coexiste pacíficamente con otros signos que identifican productos en las clases 29 y 30 que se caracterizan por estar conformados por incluir los vocablos ‘CASTILLO’ o ‘CASTILLOS’:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	EL CASTILLO DEL PAN	FERNANDO SANTOS LIZARAZO	14155752	10	30	Marca	Registrada
Nominativa	CASTELLO	ARLA FOODS AMBA	08086875	9	29	Marca	Registrada
Nominativa	CHICHARRON DE CUAJADA DEL CASTILLO	CHICHARRON DE CUAJADA EL SOMONDOCANO E.U.	07048065	8	29	Marca	Registrada
Mixta	CASTILLO DE WANDRA	CAFE CASTILLO DE SANTANA S.A.S	13297132	9	30	Marca	Registrada
Mixta	EL CASTILLO CUISINE	CIMEXPRO DE COLOMBIA S.A.S	SD2018/0021270	11	29	Marca	Registrada
Mixta	CASTELL DE FERRO	KOBA COLOMBIA S.A.S.	SD2018/0059971	11	29	Marca	Registrada
Mixta	CASTILLO DE SANTA ROSA	EDMAR CASTILLO	SD2017/0021256	11	30	Marca	Registrada
Nominativa	VIÑA DEL CASTILLO	PRODUCTOS M Y M LTDA	SD2017/0072011	11	32	Marca	Registrada
Nominativa	CASTILLA	RIOPAILA CASTILLA S.A.	06115218	8	30	Marca	Registrada
Mixta	CASTILLA	RIOPAILA CASTILLA S.A.	9225853730	7	30	Marca	Registrada
Nominativa	CASTELLANO	INVERSIONES JMH S.A.S. (50%)	97043077	7	30	Marca	Registrada
Mixta	CASTELLANO	INVERSIONES JMH S.A.S. (50%)	98041382	7	30	Marca	Registrada
Mixta	VARIEDAD CASTILLO	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	05070150	8	30	Marca	Registrada
Mixta	EL CASTILLO DE LAS TORTAS	LIZETH YOLANDA GARCIA MELGAREJO	SD2018/0076655	11	30, 35, 43	Marca	Registrada
Mixta	CASTILLO DE ORO	PRODUCTOS YERMAN S.A.S.	SD2020/0067653	11	29, 30	Marca	Registrada
Mixta	CASTILLO DEL PAN	PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTOS S.A.S.	SD2021/0106424	11	29, 30	Marca	Registrada

De acuerdo con lo anterior, si bien se presentan semejanzas entre los mismos, al producir un impacto sonoro semejante debido al uso de los vocablos ‘CASTILLO’ o ‘CASTILLOS’, dicha coincidencia se ve diluida por los demás elementos que conforman las marcas. En otras palabras, en su visión de conjunto no resultan confundibles en la medida en que presentan elementos adicionales nominativos y gráficos que permiten su individualización, como los son las partículas ‘CUISINE’, ‘VARIEDAD’, ‘DE SANTA ROSA’, ‘DEL PAN’, ‘DE WANDRA’, entre otras; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

Adicionalmente, se debe reiterar que los diseños de los conjuntos marcarios son diferenciables, pese a lo afirmado por la opositora al segmentar el signo cuyo registro se pretende. En todo caso, una vez aclarado que los vocablos ‘CASTILLO’ o ‘CASTILLOS’ son de uso común para productos alimenticios, es indispensable señalar que el solicitante no podrá alegar el monopolio sobre el mismo, sino sobre el conjunto marcario solicitado.

En este orden de ideas, y una vez efectuadas las precisiones anteriormente referidas, teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

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

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

La sociedad opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

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

Pronunciamientos previos

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

- En primer lugar, esta Superintendencia a través de la Resolución No. 43974 de 31 de agosto de 2009, reconoció dentro del Expediente No. 05-116265, la notoriedad de la marca EL REY para condimentos, en el periodo comprendido entre los años 2002 a 2005.
- De igual forma, fue reconocida la continuidad de la notoriedad de la marca EL REY para condimentos dentro del expediente 10078280, Resolución 59115 del 7 de octubre de 2013, en el periodo comprendido entre noviembre de 2005 a mayo de 2012.
- Posteriormente, mediante Resolución No. 67612 de 06 de noviembre de 2012, esta Superintendencia, dentro del Expediente No. 11-153216 extendió la notoriedad de la marca EL REY para condimentos, en el periodo comprendido entre junio de 2010 a octubre de 2011.
- Adicionalmente, mediante Resolución No. 67108 de 31 octubre de 2012, esta Superintendencia, dentro del Expediente No. 12-056610 extendió la notoriedad de la marca EL REY para condimentos, en el periodo comprendido entre junio de 2010 a marzo de 2012.

Resolución N° 42454

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

- Ahora bien, mediante la Resolución No. 36026 de 30 de mayo del 2014. Esta Superintendencia, dentro del Expediente No. 13-271747 extendió la notoriedad de la marca EL REY, en el periodo comprendido entre marzo de 2010 a octubre del 2013.
- De igual manera, mediante las Resoluciones N° 2644 del 20 de noviembre de 2014, dentro del Expediente No. 14- 058010 y 269 del 8 de enero de 2015 dentro del Expediente No. 14-30273, se extendió la notoriedad de la marca EL REY, hasta mayo de 2014, para identificar “condimentos”, productos de la clase 30 internacional.
- Mediante la Resolución N° 51488 del 24 de agosto de 2015, dentro del Expediente No. 14-254800 se extendió la notoriedad de la marca EL REY, hasta abril de 2015, para identificar “condimentos”, productos de la clase 30 internacional.
- Por medio de la Resolución N°. 93267 del 30 de noviembre de 2015, dentro del expediente 14272680, se reconoció la notoriedad del signo EL REY, para el periodo comprendido entre el año 2014 al mes de abril del año 2015, para distinguir “condimentos y especias”.
- A través de la Resolución No. 60016 del 22 de julio de 2016, dentro del expediente 15271879, se extendió la notoriedad del signo EL REY, hasta noviembre del año 2015, para distinguir “condimentos”.
- Por Resolución No. 10620 del 16 de febrero de 2018, dentro del expediente SD2017/0058693, se extendió la notoriedad del signo EL REY hasta septiembre de 2017, para distinguir “condimentos”.
- Mediante Resolución No. 10596 del 29 de abril de 2019, dentro del expediente No. SD2018/0067230, se extendió la notoriedad del signo EL REY hasta agosto de 2018, para distinguir “condimentos”.
- En Resolución N°143 de 7 de enero 2020, Expediente No. SD2018/0086996, se extendió la notoriedad del signo EL REY, por el período comprendido entre septiembre de 2017 hasta agosto de 2018, para distinguir “condimentos”.
- Aunado a lo anterior, en Resolución N° 45198 de 5 de agosto de 2020, confirmada por la Resolución N° 76478 de 26 de noviembre de 2020, Expediente No. SD2019/0077417, se extendió la notoriedad del signo EL REY, por el período comprendido entre agosto de 2018 a noviembre de 2019, para distinguir “condimentos”.
- Por otra parte, en Resolución N° 50893 de 29 de julio de 2022, proferida en el Expediente N° SD2022/0004068, se extendió la notoriedad del signo EL REY (Mixto) para identificar condimentos, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre noviembre de 2019 hasta febrero de 2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

- Mediante la Resolución No. 87770 del 12 de diciembre de 2022, proferida en el Expediente No. SD2022/0072189, se extendió la notoriedad del signo EL REY (Mixto) para identificar condimentos, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre noviembre de 2019 hasta febrero de 2022.
- Finalmente, mediante la Resolución No. 68505 del 8 de septiembre de 2025, proferida en el Expediente No. SD2024/0009864, se extendió la notoriedad del signo EL REY (Mixto) para identificar condimentos, productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre marzo de 2022 hasta marzo de 2024.

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar que, conforme a la Resolución No. 3676 del 7 de febrero de 2025, emitida por esta Superintendencia, la sociedad opositora **Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.**, no realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.7 de la mencionada resolución, restringiendo el pago de la tasa únicamente a la presentación de una oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.3 del mismo acto administrativo, análisis desarrollado previamente en la presente resolución.

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

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

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 PRODUCTOS CASTILLO	 EL REY

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

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:

No obstante el carácter notorio de la marca EL REY, esta Dirección considera que entre los signos confrontados de una visión en conjunto no se genera riesgo de confusión, ya que el signo solicitado PRODUCTOS CASTILLO no encuentra semejanzas ortográficas, fonéticas, visuales o conceptuales capaces de generar riesgo alguno con la marca notoria EL REY. En efecto, su estructura les dota de una extensión, pronunciación e impacto visual dispar, razón por la cual el consumidor está en la capacidad discernir entre ambas expresiones e imágenes y no se confundiría entre la marca notoria y la otra a la hora de adquirir los productos y servicios ofrecidos por una y otra marca, o que adquiriera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula.

Por otra parte, esta Dirección reitera que de permitirse el registro del signo PRODUCTOS CASTILLO, la especial aptitud distintiva y los esfuerzos del titular de la marca notoria EL REY, no se verían injustamente afectados, ni perdería su significación y posición exclusiva en el mercado, toda vez que, la marca solicitada no atenta contra la integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta última, no se ve afectada por el uso de la primera.

Explotación de la Reputación.

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

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 (concepto semejantes) 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 analizados”*²².

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 y 30

²² Proceso 09-IP-2009.

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

Internacional no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Fábrica de Especies y Productos El Rey S.A.**, contra la solicitud de registro en la Clase 29 Internacional.

ARTÍCULO 2: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Fábrica de Especies y Productos El Rey S.A.**, contra la solicitud de registro en la Clase 30 Internacional.

ARTÍCULO 3: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Rafael del Castillo & Cia. S.A.**, contra la solicitud de registro en la Clase 29 Internacional.

ARTÍCULO 4: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Rafael del Castillo & Cia. S.A.**, contra la solicitud de registro en la Clase 30 Internacional.

ARTÍCULO 5: Conceder el registro de la Marca **PRODUCTOS CASTILLO (Mixta)**.



Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos*; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Jose Ivan Urrea Aristizabal
Carrera 68 Nro. 94-76
Medellin Antioquia
Colombia

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

ARTÍCULO 6: Conceder el registro de la Marca **PRODUCTOS CASTILLO (Mixta)**.



Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

Ref. Expediente N° SD2025/0076336

30: Azúcar blanco; azúcar*; café; té*; café, té, cacao y sus sucedáneos; pastas alimenticias; fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados cremosos, sorbetes y otros helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; especias; hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Jose Ivan Urrea Aristizabal
Carrera 68 Nro. 94-76
Medellin Antioquia
Colombia

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

ARTÍCULO 7: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 8: Notificar al señor **Jose Ivan Urrea Aristizabal**, solicitante del registro y a las sociedades **Fábrica de Especies y Productos El Rey S.A.** y **Rafael Del Castillo & Cia. S.A.**, opositoras, 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 5 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS