

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 45669

Ref. Expediente N° SD2025/0039154

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 28 de abril de 2025, la señora **ANGELA AMPARO GONZALEZ GONZALEZ**, solicitó el registro de la marca **PANTONE: 485U - LA LÍNEA PUNTEADA TIENE COMO OBJETO DELIMITAR LA MARCA, SIN REIVINDICAR EXCLUSIVIDAD SOBRE LA FORMA DE LA FIGURA ADJUNTA** (color)¹ para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza².

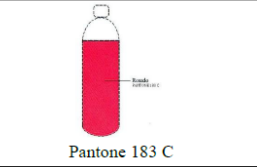
Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1069 el 06 de junio de 2025, la sociedad **POSTOBÓN S.A.**, presentó oposición en contra de la solicitud de registro en clase 32 internacional con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…) 2. Las marcas MANZANA POSTOBÓN y la marca no tradicional de color ROSADO PANTONE 183 C se usan de forma conjunta en el mercado como aparece a continuación:

Marca mixta Registro No. 718803 y solicitud SD2024/0076430	Uso en el mercado
 Registro No. 507282	

(…) El Pantone 485 U reivindicado para la marca de color corresponde a un color similar al Pantone 183 C y se disponen en una botella, por lo que se causa dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria de color PANTONE 183 C:

MARCA SOLICITADA	MARCA NOTORIA
 Pantone 485 U	 Pantone 183 C

(…) Consideramos que en el presente caso se configuran los supuestos necesarios para la aplicación de la citada causal en tanto; (i) la marca de color ROSADO PANTONE 183 C es una marca notoriamente conocida; y, (ii) la marca de color PANTONE 485 U solicitada es semejante a la marca notoria y busca identificar los



¹ 
² 32: Bebidas no alcohólicas con sabor a sandía.



Ref. Expediente N° SD2025/0039154

mismos productos lo cual genera riesgo de dilución.

(...) POSTOBÓN tiene 111 años en el mercado colombiano y participa activamente en el sector de las bebidas no alcohólicas. Esta compañía se caracteriza por su innovación y por ser pionera en el desarrollo de las bebidas existentes en el mercado colombiano. 22 La gaseosa más importante de esta compañía es MANZANA POSTOBÓN, siendo la segunda gaseosa en ventas y participación en el mercado.

(...) La gran mayoría de consumidores identifican la marca de color registrada con la marca MANZANA POSTOBÓN y con su origen empresarial POSTOBÓN, siendo suficientemente reveladora la cifra del 88%. Esta prueba cuantitativa evidencia que la marca de color ROSADO PANTONE 183 C tiene un fuerte vínculo asociativo con su fabricante y que es altamente distintiva y por su puesto notoria.

(...) marca MANZANA POSTOBÓN es la segunda marca con mayor conocimiento después de Coca Cola, tanto en Top Of Mind como en conocimiento espontáneo. El conocimiento espontáneo es del 63%. En total MANZANA POSTOBÓN tiene un conocimiento del 97% y 98% en el periodo, solo superado por Coca Cola con un 99% y 100%.

Conocimiento de las Gaseosas				Manzana Postobón es la segunda marca con mayor conocimiento de la categoría después de Coca Cola								
	TOM			Espontáneo			Total Conocimiento					
	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018			
• Coca Cola	62	66	67	93	94	98	98	99	100			
• Manzana Postobón	16	16	16	60	60	63	96	97	98			
• Colombiana	5	4	4	38	36	34	96	97	96			
• Sprite	2	1	1	32	27	27	94	95	94			
• Quatro	1	1	0	24	22	23	94	96	95			
• Pepsi	3	4	5	45	48	57	93	96	97			
• Uva Postobón	3	2	3	15	13	15	91	92	92			
• 7UP	1	1	0	22	21	27	91	93	93			

(...) Siguiendo la posición de las decisiones citadas, se solicita a la Superintendencia considerar la aplicación del riesgo de dilución con el fin de evitar que existan otras bebidas en la categoría que tengan un color semejante al rosado, y que se rompa el fuerte vínculo de la marca de color ROSADO PANTONE 183C con POSTOBÓN y la marca MANZANA POSTOBÓN. Como lo podrá notar la Dirección, el registro de la marca de color PANTONE 485 U representa un riesgo para mi representada en tanto se afecta el uso exclusivo y la distintividad de la marca de color ROSADO PANTONE 183C en el mercado. Como se verá, la marca de color PANTONE 485 U busca ingresar al mercado de las bebidas con una botella o envase que tiene un color similar al que registró y uso previamente POSTOBÓN.

(...) En línea con esta jurisprudencia, la marca de color ROSADO PANTONE 183 C ostenta los atributos necesarios para ser protegida por dilución, tales como, nivel de exposición, recordación, penetración del mercado y distintividad. La marca MANZANA POSTOBÓN en conjunto con la marca de color ROSADO PANTONE 183 C identifica la segunda gaseosa más vendida en el mercado colombiano.

(...) Para estructurar el riesgo de dilución hay que considerar y resaltar los siguientes hechos:

- a. La marca de COLOR ROSADO PANTONE 183C cuenta con un alto grado de conocimiento y reputación, y está impregnada de asociaciones positivas, tales como, apoyo al deporte, sabor único, tradición y calidad.*
- b. La marca de COLOR ROSADO PANTONE 183C cuenta con un alto grado de distintividad que el sector pertinente asociada a un único origen empresarial.*
- c. La marca de COLOR ROSADO PANTONE 183C tiene una fuerte asociación con*

Ref. Expediente N° SD2025/0039154

la marca MANZANA POSTOBÓN y con POSTOBÓN.

(...) ➤ Estudio de Distintividad y Notoriedad de la marca de Color Rosado Pantone 183 C, efectuado por CICO LATAM S.A.S. en julio de 2023

Con la siguiente medición se determina el grado de asociación de la marca de color ROSADO PANTONE 183 C con POSTOBÓN y con la marca MANZANA POSTOBÓN, y se pone de manifiesto el daño que se causaría a mi representada, si este vínculo se rompe con el registro de la marca de color.

(...) La gran mayoría de consumidores identifican el color con la marca MANZANA POSTOBÓN y con su origen empresarial POSTOBÓN, siendo suficientemente reveladora la cifra del 88%. Esta prueba cuantitativa evidencia que la marca de color ROSADO PANTONE 183 C tiene un fuerte vínculo asociativo con su fabricante y que es altamente distintiva.

(...) ➤ Tiempo de uso de la marca de color ROSADO PANTONE 183 C:

El uso de una marca de color ROSADO PANTONE 183 C es muy diciente en lo que a distintividad se refiere, el 62% de los encuestados mencionaron que el color ha sido usado toda la vida, dando cuenta de la larga trayectoria que tiene el color como marca en el mercado colombiano:

(...) ➤ Distintividad de la marca de color en el producto:

El estudio efectuó una medición que es útil para entender el alto grado de distintividad del color rosado en el líquido, y su percepción por parte del consumidor:

¿Cuáles de estos elementos le sirven a usted para identificar o reconocer la marca Manzana Postobón?



(...) tanto, se acreditó con estos estudios el fuerte vínculo que existe entre la marca de color ROSADO PANTONE 183 C con su origen empresarial y con la marca MANZANA POSTOBÓN, de manera que este color cuenta con una exclusividad en la mente del consumidor que debe ser preservada frente a la entrada de marcas como la marca de color que reivindica el Pantone 485 U, que no solo resulta ser semejante en el color, sino en la forma de una botella y en el hecho que busca ingresar a la misma categoría de bebidas.

(...) Como se puede ver, las botellas que contienen el color son semejantes. Estas botellas presentan un cilindro semejante tanto por su altura y ancho, y finalizan en un cuello con una tapa. Por su parte, los colores presentan grandes similitudes visuales en su tonalidad, de manera que el consumidor no puede establecer diferencias significativas entre ellos, al contrario, los retiene como si se tratara de una misma tonalidad.

La similitud en la botella y el color tiene el efecto de generar dilución de la marca notoria de color ROSADO PANTONE 183 C ya que la marca de color de mi representada dejaría de ser exclusiva en su sector con el ingreso de la marca de

Ref. Expediente N° SD2025/0039154

color PANTONE 485 U.

(...) Por tanto, la similitud visual de los signos se presenta por el hecho de incorporar un color semejante y de disponerlo en botellas. Como se puede apreciar, el Pantone 485 U y el Pantone 183 C generan una percepción semejante, que el consumidor no logra diferenciar, semejanza que se amplía por el hecho que la disposición del color es el mismo en las botellas. Debe tenerse en cuenta que la marca de color solicitada no agrega ningún elemento denominativo o gráfico que la diferencie de la marca de mi representada.

(...) Vale la pena mencionar que la fuerte asociación de la marca notoria de COLOR ROSADO PANTONE 183C con POSTOBÓN y la marca MANZANA POSTOBÓN se origina en un uso desde 1954 y en una ardua estrategia de mercadeo y publicidad, en una cuantiosa inversión de posicionamiento y recordación, como ha sido acreditado en los expedientes donde se demostró la notoriedad de la marca de color. El vínculo de la marca COLOR ROSADO PANTONE 183C con POSTOBÓN se acreditó con los estudios de mercado citados.

(...) El fenómeno de la dilución es inminente en el presente caso, pues con el paso del tiempo y de permitirse el ingreso de marcas como la solicitada, el color rosado asociado unívocamente a la marca notoria de COLOR ROSADO PANTONE 183C perdería el especial poder distintivo y la exclusividad que le corresponde por haber obtenido protección como marca y por ser una marca de color notoria.

(...) El riesgo de confusión ocurre por el uso predominante del Pantone 485 U en una botella que incita al consumidor a tomar este producto pensando que es el Pantone 183C. Por su parte, el riesgo de asociación genera que el consumidor vincule los productos a un mismo origen empresarial o lo lleva a suponer que existen alianzas o relaciones entre las empresas.

El riesgo de asociación surge por la presencia del Pantone 485 U en una botella que generan la idea de que este producto proviene del mismo empresario o que entre POSTOBÓN y la solicitante existe una alianza comercial o empresarial.

(...) Aplicando la teoría de la interdependencia, la coincidencia visual y gráfica que surge entre la marca de color PANTONE 486 U y la marca notoria de color PANTONE 183 C, así como en el hecho que identifican el mismo tipo de producto dispuestos en botellas con la mismas dimensiones y configuración, conlleva a que se presenten los riesgos de confusión y asociación.

Por tanto, no es aceptable permitir el registro de la marca de color PANTONE 485 U busque ingresar al mercado de las bebidas con un color previamente protegido y además notorio. El uso del color Pantone 485 U no es un hecho casual, dado que lo que se busca es seguir al líder de la categoría que es POSTOBÓN. Destaca el hecho que existen un sinnúmero de colores disponibles para ser usados en las bebidas, no siendo aceptable que se use uno semejante al Pantone 183 C (...).

Que dentro del término concedido y con el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto, la señora **ANGELA AMPARO GONZALEZ GONZALEZ**, solicitante del registro, dio respuesta a la oposición presentada por la sociedad **POSTOBÓN S.A.**, argumentando lo siguiente:

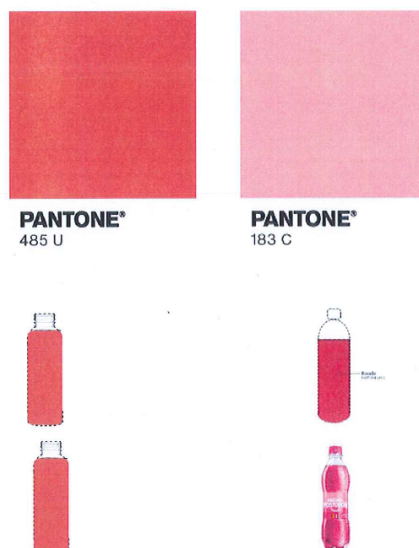
“(...) En primer lugar, no es cierto que la concesión de la marca ROSADO PANTONE 183C establezca un derecho exclusivo y excluyente sobre el color rosado a nivel general en la categoría de bebidas y gaseosas, como plantea Postobón S.A.

La Decisión 486 establece en su artículo 135 literal h) que no se pueden registrar como marcas aquellas que consistan en un color aisladamente considerado. En este

Ref. Expediente N° SD2025/0039154

sentido, Postobón S.A. no cuenta con un derecho exclusivo sobre el color rosado considerado de manera aislada. No obstante, sí tiene derecho sobre el conjunto marcario que incluye el código de color Pantone 183C en específico, esto es, una tonalidad particular, delimitado por la forma de una botella, para distinguir bebidas a sabor a manzana.

Mi solicitud pretende registrar el color Pantone 485U; un color rojizo mucho más oscuro de aquel sobre el cual Postobón S.A. cuenta con derechos exclusivos. A simple vista, las diferencias entre los colores son indiscutibles:



(...) La marca de color es protegida como un todo, bajo la apreciación de que los derechos que se conceden sobre las mismas son sobre el conjunto marcario (forma + color + servicios/productos). En este sentido, es claro que la marca color registrada por Postobón S.A. solo da derechos sobre la tonalidad particular del PANTONE 183C delimitada por la botella y ruego que esta Superintendencia tenga esto presente al momento de analizar el presente escrito.

(...) Tal como se observa, la descripción de productos incluye una limitación clara sobre los mismos, entendiéndose que la marca de Postobón S.A. cuenta con el derecho exclusivo de la tonalidad particular 183C delimitada por la forma de una botella para distinguir bebidas sabor manzana en el mercado. Por lo mismo se resalta que mi marca no pretende incursionar en el mercado de las bebidas sabor manzana, por lo cual fue claramente solicitada para distinguir bebidas sabor SANDÍA (Bebidas no alcohólicas con sabor a sandía.)

(...) Incluso, insisto en que los antecedentes citados por Postobón S.A., en donde se han negado solicitudes de terceros con base a sus marcas, tenían como objeto en su mayoría la negación de marcas sabor MANZANA: BIG COLA MANZANA, FULL COLA MANZANA, POOL MANZANA. En el caso de mi marca, deseo comercializar una bebida sabor sandía que no pretende de ninguna forma asimilarse a la marca MANZANA POSTOBÓN.

En particular, resalto que la tonalidad 485U que pretendo registrar como marca de color, es evocativa del sabor a sandía de mi bebida, y, por tanto, es razonable el uso que pretendo hacer de la misma. El color rojizo en la tonalidad solicitada hace referencia a un atributo de mi producto, pues crea una asociación indirecta con su sabor. En este sentido, los consumidores de mi producto, al observar mi marca en el mercado, la asociarán con el sabor a sandía, sin que exista riesgo de que se creen confusiones con la marca registrada por Postobón S.A., la cual, se reitera, cuenta con protección para bebidas sabor a manzana.

Ref. Expediente N° SD2025/0039154

(...) En este punto quisiera resaltar que es claro que los derechos marcarios de Postobón S.A. deben ser respetados. No obstante, no pueden ser extralimitados a tal punto que afecten la libre competencia, en particular tratándose de marcas de color ya que los colores son un universo finito - las opciones son limitadas (...).

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 h) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

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

Así, es necesario 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

Ref. Expediente N° SD2025/0039154

reproducción³, imitación⁴, traducción⁵, transliteración⁶ o transcripción⁷, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

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

Signo notorio

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

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

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁸. 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

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

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ Transcribir. (Del lat. transcribere). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁸ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0039154

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

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

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

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

Y añade que:

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

Criterios para determinar la notoriedad

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

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

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

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

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

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

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

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

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0039154

j) los aspectos del comercio internacional; o,

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

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

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

Prueba de la notoriedad

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

Identidad o Semejanza de los signos

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

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

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

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

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

El riesgo de confusión o de asociación

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

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

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

Ref. Expediente N° SD2025/0039154

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 dicho⁹ que el riesgo de dilución se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

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

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: *“La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce»¹⁰”.*

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

⁹Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

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

Ref. Expediente N° SD2025/0039154

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 striptease¹¹”.

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 marca¹²”.

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”.

Marcas de color

La representación gráfica en las marcas de color

Las marcas de color también deben cumplir con el requisito de ser susceptibles de representación gráfica, pues de lo contrario estarían incursas en la causal de irreregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

El mismo razonamiento podría ser aplicado por esta entidad, bajo la perspectiva de lo regulado en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486) pues el ordenamiento andino establece como casual de irreregistrabilidad que consista en un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica. Sin embargo, dado lo dispuesto en el párrafo de la norma citada, cuando ese color – sin estar limitado por una forma –, en virtud del uso intenso hecho por el empresario, ha adquirido un segundo significado y es posible acceder a su protección como marca.

Lo anterior, por cuanto la figura del segundo significado consagrada en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión Andina, se aplica respecto de las causales de irreregistrabilidad de los literales b) (ausencia de distintividad), e) (descriptividad), f) (genericidad), g) (designación usual) y h) (color aisladamente considerado).

¹¹TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹²Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Ref. Expediente N° SD2025/0039154

Como se puede apreciar, la figura del segundo significado no incluye el literal a) del artículo 135 y, por lo tanto, un signo que no pueda constituir marca por no poder ser representado gráficamente no puede tener distintividad sobrevenida y ser registrado.

La distintividad de las marcas no tradicionales y en especial las de color

En la actualidad la creación de marcas por parte de las empresas experimenta un proceso dinámico que genera constantemente nuevos tipos de marcas. Al respecto, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI ha mencionado lo siguiente:

“La idea de que la categoría de los signos que pueden constituir marcas tiene un número de miembros potencialmente ilimitado está recogida en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, “el Acuerdo sobre los ADPIC”), que comienza con las palabras: “podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”. El artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC también establece claramente que sólo operan como marcas los signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. De ese modo, se refiere implícitamente a una de las funciones fundamentales de las marcas: la de identificar el origen comercial de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. En consecuencia, prácticamente cualquier signo capaz de distinguir bienes o servicios puede ser considerado una marca. Como es natural, lo anterior no afecta a la cuarta frase del artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de la cual los Miembros pueden exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

(...) La elección de determinados signos para aplicarlos a bienes o servicios depende de la estrategia publicitaria y de comercialización particular de cada empresa. Sin embargo, la aceptación del signo elegido en el mercado dependerá en último término de la percepción del consumidor. Las intensas campañas publicitarias y de promoción realizadas a propósito de los signos nuevos y no tradicionales pueden atraer la atención del consumidor y predisponerlo a establecer una vinculación entre el nuevo signo y la empresa que lo utiliza comercialmente (Subrayado fuera del texto)

(...) Cuando el consumidor asocia un determinado signo a una empresa concreta, la denegación de la protección que confiere la marca comporta un cierto riesgo de confusión del consumidor. Cuando no existe una protección suficiente, los competidores del productor o proveedor de servicios original pueden utilizar signos idénticos, o signos semejantes que induzcan a confusión, desorientando así al consumidor en cuanto a la procedencia comercial de los bienes o servicios. Los competidores también pueden intentar beneficiarse de la reputación que el productor o proveedor de servicios original ha adquirido con su inversión en la calidad y promoción del producto o servicio¹³”.

Con base en lo anterior, los colores pueden ser marca en la medida en que sean un signo distintivo, esto es, siempre que sean capaces de crear un vínculo entre los productos que identifican y el consumidor, vínculo que se traduce en el hecho de que éstos puedan diferenciar los productos que identifica de otros productos del mercado y a su vez atribuirles un determinado origen empresarial. Para el caso concreto, según lo dispuesto en el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, podrán constituirse como marcas “un color delimitado por una forma, o una combinación de colores”.

Aplicación de los criterios de registrabilidad marcaria a las marcas de color

¹³ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. “Nuevos Tipos de Marcas”, SCT/16/2.

Ref. Expediente N° SD2025/0039154

A pesar de tratarse de signos distintivos no tradicionales, el análisis a realizar en las marcas de color debe cumplir con los mismos requisitos, esto es, ser distintivas y susceptibles de representación gráfica tal como lo ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“La prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad, pues, v. gr., no por el hecho de que la forma usual del producto sea la que delimite al color de que se trate, puede afirmarse su registrabilidad¹⁴.

Así el Tribunal concluye que “Un color puro o secundario aisladamente considerado y sin configuración específica no puede registrarse como marca. A contrario sensu, pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados, siempre que ésta no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad¹⁵”.

Al analizar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se puede concluir lo siguiente: En primer lugar, que los colores primarios no son apropiables en su concepto, lo cual no excluye que en su tonalidad sí lo sean. En segundo lugar, para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica. En este punto cabe aclarar que la norma no condiciona la forma que debe delimitar el color. Lo anterior, por cuanto exigir la distintividad de la forma que delimita el color, genera un requisito adicional que no exige la norma, y que podría ser entendido como un requisito adicional en el conjunto marcario, dado que demandaría que además de que el color sea distintivo, la configuración gráfica que lo delimita también lo sea.

Lo anterior ya ha sido decantado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 01-AI-2017, en el que se indicó:

“Se debe aclarar que lo particular en este tipo de marcas es en sí el color, si bien el legislador ha requerido como requisito adicional que se encuentre delimitado por una forma, el análisis de distintividad no se puede realizar de manera independiente respecto de los elementos integrantes del signo solicitado, exigiendo de esta manera un requisito no contemplado en la Norma Andina consistente en la distintividad de la

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 111-IP-2009.

¹⁵ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0039154

forma que delimita el color, debido a que si se exigiere lo anterior se desnaturalizaría la esencia de la marca de color”.

Ahora bien, realizando un análisis más exhaustivo de la norma, la Decisión 486 es clara al establecer en el literal h) del artículo 135 que los signos que *“consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica”* no son susceptibles de ser registrados como marca. A pesar de ello, el mismo artículo en el último párrafo prevé que *“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”*.

Por lo tanto, siempre que se pretenda el registro de un color aisladamente considerado (es decir, sin que se encuentre delimitado por una forma) debe demostrarse la distintividad adquirida o *“secondary meaning”*, para lo cual el solicitante ha de acreditar que a través de su uso en el comercio, el público consumidor ha aprendido con el tiempo a reconocer un color como distintivo de los productos o servicios que ofrece. Conforme a lo anterior, *“las solicitudes de registro de un determinado color deben, pues, estar acompañadas de pruebas sólidas que demuestren que el público alberga la expectativa de que los bienes vendidos con ese determinado color son los de una empresa específica”¹⁶*.

De este modo, se puede concluir que para nuestro ordenamiento un color puede constituir una marca si se encuentra delimitado por una forma, o incluso cuando se encuentra aisladamente considerado, y por su uso constante en el País Miembro ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En todo caso, es importante aclarar que una vez descartada la aplicación del literal h) del artículo 135 de la Decisión 486, persiste la obligación para esta Dirección de realizar el análisis de registrabilidad al que hace mención el artículo 150 de la misma norma, esto es, realizar el estudio en relación con las demás causales de irregistrabilidad absolutas y relativas de las que hablan los artículos 135 a 137 de la Decisión 486 de 2000.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte del opositor **POSTOBON S.A.**:

- Estudio de Distintividad y Notoriedad de la marca de Color Rosado Pantone 183 C de 2023.
- Estudio de conocimiento de marca y notoriedad publicitaria realizado por KANTAR MILLWARD BROWN de 2017

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

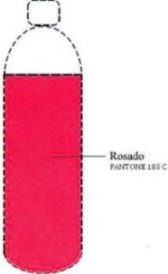
Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136. Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente

Notoriedad del signo distintivo opositor

La sociedad opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

¹⁶ Organización Mundial de la Propiedad Industrial- OMPI, “Nuevos Tipos de Marcas”, SCT/16/2

Ref. Expediente N° SD2025/0039154

Signo	Titular	Cobertura
 Rosado Pantone (183c) delimitado por la forma bidimensional de una botella. la línea punteada tiene como objeto delimitar la marca. no se reivindica exclusividad sobre la forma.	POSTOBÓN S.A.	32 : Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; sabor a manzana.

Pronunciamientos previos

Sobre la notoriedad de la marca “**ROSADO PANTONE 183C**” alegada por la parte opositora esta Dirección encuentra lo siguiente:

- Mediante Resolución No. 64840 del 30 de septiembre de 2016, proferida dentro del expediente No. SD2009/0020478, la Dirección de Signos Distintivos declaró la notoriedad de la marca de color **ROSADO PANTONE 183C**, para identificar “*bebidas gaseosas con sabor a manzana*”, comprendidos en la clase 32 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre enero de 2009 y diciembre de 2014.
- Posteriormente, a través de la Resolución No. 6906 del 29 de febrero de 2017, la Dirección de Signos Distintivos extendió la notoriedad de la marca de color **ROSADO PANTONE 183C**, para identificar “*bebidas gaseosas con sabor a manzana*”, comprendidos en la clase 32 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre enero de 2015 y septiembre de 2015.
- Mediante Resolución No. 33942 del 30 de junio de 2020, la Dirección de Signos Distintivos declaró la notoriedad de la marca de color **ROSADO PANTONE 183C**, para identificar “*bebidas gaseosas con sabor a manzana*”, comprendidos en la clase 32 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre enero de 2015 y mayo de 2018.
- A través de la Resolución No. 12560 del 15 de marzo de 2022, la Dirección de Signos Distintivos extendió la notoriedad de la marca de color **ROSADO PANTONE 183C**, para identificar “*bebidas gaseosas con sabor a manzana*”, comprendidos en la clase 32 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre mayo de 2018 y mayo de 2019.
- Posteriormente, mediante la Resolución No. 72980 del 18 de octubre de 2022, la Dirección de Signos Distintivos extendió la notoriedad de la marca de color **ROSADO PANTONE 183C**, para identificar “*bebidas gaseosas con sabor a manzana*”, comprendidos en la clase 32 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre el año 2019 y mayo de 2022.



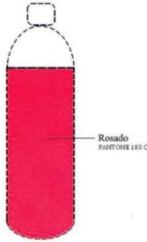
Ref. Expediente N° SD2025/0039154

- A través de la Resolución No. 69267 del 3 de noviembre de 2023, la Dirección de Signos Distintivos extendió nuevamente la notoriedad de la marca de color **ROSADO PANTONE 183C**, para identificar “bebidas gaseosas con sabor a manzana”, comprendidos en la clase 32 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre 2022 y abril de 2023.

Sobre el estatus de notoriedad del signo opositor, esta Dirección recalca que el grado de notoriedad de una marca puede variar con el tiempo, es decir que una marca notoria en el pasado puede no serlo en la actualidad. En este caso, la marca de color **ROSADO PANTONE 183C** fue declarada notoria hasta abril de 2023, y por ende se entiende que dicho estatus se ha mantenido en el tiempo, inclusive al momento de presentación de la solicitud objeto de estudio.

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
 Pantone: 485U - La línea punteada tiene como objeto delimitar la marca, sin reivindicar exclusividad sobre la forma de la figura adjunta.	 Rosado Pantone (183C) delimitado por la forma bidimensional de una botella. la línea punteada tiene como objeto delimitar la marca. no se reivindica exclusividad sobre la forma.

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

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

Riesgo de confusión

La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva del valor comercial o publicitario de la marca notoria, así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso IP



Ref. Expediente N° SD2025/0039154

364-2018, del 26 de julio de 2019:

(...) “La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembros. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto. por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente (...).”

Una vez realizado el estudio, conforme a los criterios señalados previamente, la Dirección encuentra que, la configuración de los signos sí genera en el consumidor un riesgo de confusión, puesto que los signos confrontados permiten que, en su visión de conjunto, ambas marcas se confundan debido a las semejanzas conceptuales y de percepción visual que presentan, en la medida en que el signo solicitado reproduce los mismos elementos distintivos que caracterizan la marca opositora. En consecuencia, el consumidor está en la capacidad de establecer una relación entre ambas y, por lo mismo, adquirir los productos que ofrece el signo solicitado pensando que está adquiriendo los productos del empresario titular de la marca opositora notoria.

En la misma línea argumentativa, esta Dirección encuentra que tanto el signo solicitado **PANTONE 485U** como la marca notoria **ROSADO PANTONE 183C** se encuentran delimitados por la forma de una botella cilíndrica de dimensiones y proporciones similares, lo que genera que la impresión de conjunto que percibe el consumidor no sea la que resultaría de comparar aisladamente los dos cuadros de color, sino la de dos botellas que exhiben tonalidades dentro de la misma familia cromática rojiza-rosada dispuestas de manera análoga. Esta coincidencia en la forma potencia la similitud visual entre los signos y hace que la percepción global del consumidor medio, que no observa los signos simultáneamente, sino que guarda un recuerdo imperfecto de los mismos, tienda a asociarlos con un mismo origen empresarial o con empresas vinculadas entre sí.

Aunado a lo anterior, se evidencia una estrecha relación entre los productos que busca distinguir el signo solicitado y la marca notoria, por cuanto el signo solicitado a registro pretende amparar productos comprendidos en la clase 32 internacional, tratándose de “Bebidas no alcohólicas con sabor a sandía”, mientras que la marca opositora distingue “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; sabor a manzana”, comprendidas igualmente en la clase 32. Se trata entonces de productos que comparten la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización, al corresponder ambos a bebidas no alcohólicas con sabores frutales, lo que permite concluir que se hallan en una clara relación de género–especie dentro del mismo sector del mercado.

En consecuencia, existe conexidad competitiva entre los productos identificados por el signo solicitado y aquellos distinguidos por la marca notoria opositora.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto o servicio que identifica, y tal vez como razón secundaria, a la difusión de este, 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

Ref. Expediente N° SD2025/0039154

de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la intervención del titular.

Se ha advertido dentro del presente expediente que la marca notoria **ROSADO PANTONE 183C** goza de un estatus especial y, en virtud de ello, cuenta con una protección reforzada frente al aprovechamiento indebido de su reputación. En este sentido, la normativa andina busca evitar que el uso de un signo similar permita que un tercero obtenga beneficios derivados del prestigio adquirido por la marca notoria, apalancándose en el esfuerzo y reconocimiento ajeno.

En consecuencia, si bien la Decisión 486 no contempla un rompimiento absoluto del principio de especialidad, en aquellos casos en los que exista riesgo de confusión o asociación, debe evitarse que un signo solicitado a registro se aproveche de la reputación de la marca notoria. Ello ocurre en el presente caso, en el cual el signo solicitado, consistente en el color **PANTONE 485U** aplicado a bebidas no alcohólicas con sabor a sandía (clase 32), comparte una estrecha relación con los productos amparados por la marca notoria **ROSADO PANTONE 183C**, registrada para distinguir aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas con sabor a manzana (clase 32).

Así las cosas, esta Dirección encuentra que la identidad en la naturaleza de los productos, ambos correspondientes a bebidas no alcohólicas saborizadas, puede llevar a que el signo solicitado obtenga de manera indebida un beneficio del prestigio y reconocimiento de la marca notoria opositora. Este escenario resulta especialmente grave dado que el consumidor podría asociar erróneamente las bebidas identificadas con el color solicitado con las comercializadas bajo la marca notoria **ROSADO PANTONE 183C**, lo que conllevaría un aprovechamiento parasitario del esfuerzo económico y publicitario desplegado por la sociedad opositora.

En efecto, la similitud presente entre los signos en cotejo permite concluir que la marca solicitada se ubica en un escenario de riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, lo cual resulta contrario a las disposiciones vigentes y debe impedir su registro, a fin de proteger el carácter distintivo y el valor adquirido por la marca **ROSADO PANTONE 183C** en el mercado de bebidas no alcohólicas.

Dilución de su 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 lo que respecta a la pérdida de la fuerza distintiva y del valor comercial del signo, esta

Ref. Expediente N° SD2025/0039154

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 o de su fuerza distintiva. De igual forma, el reconocimiento del estatus de marca notoria no implica per se la aplicación de todos y cada uno de los riesgos que conlleva consigo la protección de dicho estatus especial.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad POSTOBÓN S.A., frente a la clase 32 solicitada.

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la **MARCA PANTONE: 485U - LA LÍNEA PUNTEADA TIENE COMO OBJETO DELIMITAR LA MARCA, SIN REIVINDICAR EXCLUSIVIDAD SOBRE LA FORMA DE LA FIGURA ADJUNTA** (color)¹⁷ para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁸, solicitada por la señora **ANGELA AMPARO GONZALEZ GONZALEZ**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar a la señora **ANGELA AMPARO GONZALEZ GONZALEZ**, solicitante del registro y a la sociedad **POSTOBÓN S.A.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 18 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA



¹⁷

¹⁸ **32:** Bebidas no alcohólicas con sabor a sandía.



Ref. Expediente N° SD2025/0039154

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

