

# El caso Frisby: Análisis y lecciones para la protección de marcas

La importancia de usar y proteger estratégicamente las marcas en el extranjero

Colombia | Legal Flash | Mayo 2025

## ASPECTOS CLAVE

- Frisby, cadena colombiana de pollo, enfrenta una controversia internacional por el uso de su marca en Europa por parte de una empresa española que utiliza elementos distintivos casi idénticos.
- El registro europeo de la marca, obtenido por Frisby Colombia en 2004, está en riesgo debido a una acción de cancelación por no uso presentada por la empresa española.
- El caso resalta la importancia de proteger marcas internacionalmente y los riesgos de la inacción o de una protección incompleta.
- La mala fe en el registro puede ser alegada y probada si se demuestra conocimiento y aprovechamiento de la reputación de la marca original.
- La estrategia de registro debe ser integral, cubriendo todas las clases relevantes y variantes gráficas o eslóganes.
- Es fundamental contar con asesoría legal local y especializada en propiedad intelectual internacional.





El caso Frisby es una alerta temprana para las empresas latinoamericanas con marcas fuertes y potencial de internacionalización. Registrar sin usar o proteger sin estrategia, puede dejar puertas abiertas a terceros que actúan con rapidez y conocimiento del sistema para aprovechar el posicionamiento y reconocimiento de marcas extranjeras.

La propiedad intelectual no es un tema marginal ni exclusivo de grandes multinacionales. Es una herramienta clave de defensa comercial, de reputación y de expansión. Y como tal, debe gestionarse con la misma seriedad con la que se gestionan las finanzas, la operación o los contratos de una empresa. La protección legal de este tipo de activos debe realizarse con diligencia y contar con asesoría especializada para identificar la mejor estrategia a seguir, según el caso.

## El contexto

Frisby, la emblemática cadena de pollo colombiano nacida en Pereira hace más de 45 años, enfrenta hoy una controversia marcaria internacional que ha llamado la atención de la opinión pública y de la comunidad jurídica. Una empresa registrada en España bajo el nombre “Frisby” comenzó a usar en redes sociales e internet elementos distintivos casi idénticos a los de la marca original: nombre, logotipo y hasta el característico pollo con gorra roja.

Frisby S.A., BIC (“Frisby Colombia”), ha aclarado públicamente que no tiene operaciones ni franquicias autorizadas en Europa, y denunció el uso no autorizado de su identidad comercial. Sin embargo, el registro europeo de la marca que la empresa colombiana obtuvo en 2004 ha sido puesto en entredicho por una acción de cancelación por no uso, interpuesta por la compañía española. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) falló a favor de esta última, lo que podría derivar en la pérdida del registro si Frisby no logra demostrar uso efectivo en ese mercado. La acción de cancelación por no uso fue presentada por la compañía española el 7 de diciembre de 2024, y a la fecha, se ha dado traslado a Frisby Colombia para que aporte las pruebas que, eventualmente, demuestren el uso de su marca en España.

Frisby Colombia podría iniciar una acción de nulidad por mala fe contra el registro de Frisby en España, argumentando que la sociedad española actuó con conocimiento previo de la marca notoria colombiana y con la intención de aprovecharse de su reputación.

Este caso plantea preguntas cruciales sobre cómo proteger marcas en el escenario internacional y cuáles son los riesgos reales de la inacción. A continuación, los aspectos legales clave para tener en cuenta para proteger su marca.

## Aspectos legales clave

### 1. El registro sin uso no basta

Los derechos de propiedad industrial son válidos únicamente dentro de los territorios donde las autoridades competentes los otorgan, aunque los tratados internacionales pueden extender su protección a otras jurisdicciones. En este sentido, se debe buscar proteger los derechos sobre signos distintivos con su registro en diferentes jurisdicciones. Sin perjuicio de lo anterior, registrar una marca en una jurisdicción extranjera no garantiza su protección indefinida. En la Unión Europea, si la marca no se utiliza dentro de los cinco años siguientes al registro, queda expuesta a una acción de cancelación por no uso. Esa es precisamente la situación que enfrenta hoy Frisby.

### 2. Oponerse sin pruebas de uso puede ser inútil

Cuando la compañía española solicitó el registro de la marca Frisby en España, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) notificó a Frisby Colombia para que, si lo estimara oportuno, presentara oposición. Sin embargo, Frisby Colombia no presentó oposición. En España, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, la OEPM no puede rechazar una solicitud con base en un registro anterior si el titular no se opone; esto se conoce como una prohibición relativa. Así lo establece la normativa española en el artículo 20 de la Ley 17/2001, según el cual, la OEPM solo examina de oficio las solicitudes marcarias que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas (art. 5) y/o reproduzcan el nombre civil o la imagen de una persona distinta al solicitante (art. 9.1.b). Por esa razón, no se



tienen en cuenta las prohibiciones relativas. Por eso, sin oposición, el análisis de conflictos con marcas registradas previamente, simplemente no se activa. Esto deja ver que, más allá de tener una marca registrada es crucial ejercerla y defenderla activamente en cada territorio. Más aún, en la UE, así como ocurre en Colombia, puede llegar a ser perjudicial oponerse a una solicitud de registro si el titular no cuenta con soportes que acrediten el uso de su marca en el territorio. Lo anterior se debe a que muchos solicitantes ven las acciones de cancelación por no uso como una alternativa para evitar bloqueos a sus solicitudes marcarias.

### **3. ¿Hay mala fe en el registro europeo?**

En estos eventos el titular inicial de la marca podría alegar que la contraparte actuó de mala fe al registrar la marca. La mala fe puede probarse si se demuestra que quien registra conocía la existencia y reputación de la marca original, y que actuó con la intención de aprovecharse de ella. Aunque no es sencillo, esta figura ha sido reconocida por la EUIPO y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en casos similares.

### **4. La estrategia de registro debe ser integral**

Registrar una marca en su clase principal (restaurantes, alimentos) es importante pero no suficiente. Es clave cubrir otras clases relacionadas, como servicios de franquicia (Clase 35), promoción (Clase 35) o gestión empresarial, para blindarse ante usos indirectos. Registrar variantes gráficas y eslóganes, en distintos momentos, también fortalece la protección.

### **5. Registrar sin plan de expansión puede ser riesgoso**

Es común que empresas con potencial internacional busquen registrar sus marcas en regiones estratégicas “por si acaso”. Pero si ese registro no se acompaña de un plan real de expansión —aunque sea mínimo—, puede terminar siendo inútil e incluso contraproducente.

**6. Monitoreo proactivo: la defensa empieza antes del conflicto** Las empresas deben monitorear continuamente los registros de marcas similares en otras jurisdicciones. Esto permite presentar oposiciones a tiempo y actuar antes de que terceros consoliden posiciones jurídicas difíciles de revertir.

### **7. La importancia de una asesoría local especializada**

Cada jurisdicción tiene particularidades. En la Unión Europea, el enfoque en el uso real de la marca es más estricto que en América Latina. Contar con abogados especializados en propiedad intelectual y con experiencia en disputas internacionales es una inversión, no un lujo.

### **8. El reconocimiento internacional puede ser un escudo**

Demostrar que una marca goza de un amplio conocimiento a nivel internacional puede fortalecer el argumento de uso de la marca por terceros de mala fe. Evidencias como publicaciones en medios internacionales, premios, exportaciones, menciones en redes sociales o presencia de colombianos en el extranjero pueden servir para demostrar el reconocimiento transfronterizo.

### **9. Las marcas son activos estratégicos, no solo logotipos**

El caso pone en evidencia que las marcas no son solo distintivos visuales, sino activos estratégicos que requieren una gestión cuidadosa. Perder el control de una marca en otro país puede generar confusión, competencia desleal y un daño reputacional difícil de revertir.

### **10. La transacción como alternativa**

En casos similares, las empresas han optado por celebrar acuerdos de transacción con aquellos terceros que busquen registrar sus marcas en jurisdicciones donde no estén protegidas.



Para obtener información adicional sobre el contenido de este documento puede enviar un mensaje a nuestro equipo del **Área de Conocimiento e Innovación** o dirigirse a su contacto habitual en Cuatrecasas.

©2025 CUATRECASAS

Todos los derechos reservados.

Este documento es una recopilación de información jurídica elaborado por Cuatrecasas. La información o comentarios que se incluyen en el mismo no constituyen asesoramiento jurídico alguno.

Los derechos de propiedad intelectual sobre este documento son titularidad de Cuatrecasas. Queda prohibida la reproducción en cualquier medio, la distribución, la cesión y cualquier otro tipo de utilización de este documento, ya sea en su totalidad, ya sea en forma extractada, sin la previa autorización de Cuatrecasas.

