

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 69082

Ref. Expediente N° SD2025/0000257

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 3 de enero de 2025, HEART & SOUL COFFEE S.A.S, solicitó el registro de la Marca HEART & SOUL COFFEE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1056 del día 23 de enero de 2025, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0000257

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.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	SOUL CAFÉ	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOUL S A S	SD2017/0054263	11	30	Marca	Registrada	24 oct. 2029
Mixta	ALMACorazónComida	LUZ ADIELA ROMAN COY	16148529	10	29	Marca	Registrada	26 oct. 2026

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0000257

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Una vez analizados el signo en estudio HEART & SOUL COFFEE frente a la marca antecedente SOUL CAFE, esta Dirección observa que la marca solicitada a registro contiene en su estructura gramatical el elemento nominativo de la marca fundamento de negación, sin que los elementos adicionales que incorporan le otorguen la diferenciación necesaria para permitir a los consumidores distinguir una de la otra.

Lo anterior, toda vez que el cambio de la expresión CAFÉ por COFFEE no genera una diferenciación por cuanto son palabras que refieren la misma idea en castellano “café” y la cual es indicativa de los productos que identifican, así como de sus características, y de esta forma. En efecto, no se puede obviar que la denominación antecedente se incorpora en la extensión del signo en estudio, sin que la incorporación de algunas modificaciones y de la partícula “HEART” diluya la semejanza entre estos.



Ref. Expediente N° SD2025/0000257

Por lo expuesto, es claro que la coexistencia de los signos confrontados generaría en el consumidor un inminente riesgo de confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del mismo término “SOUL COFFEE / SOUL CAFE”, causará en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otras marcas.

La confundibilidad indirecta se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así.

Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, como sucede en el caso en concreto, en donde la marca solicitada en registro HEART & SOUL COFFEE reproduce parcialmente la marca antecedente SOUL CAFÉ.

Así mismo, advierte la Dirección que el signo en estudio HEART & SOUL COFFEE, dispuesto en idioma anglosajón puede ser perfectamente entendido por los consumidores, lo anterior teniendo en cuenta que el vocablo “HEART” refiere la palabra corazón en castellano, la partícula “SOUL” alma y la expresión “COFFEE” café, expresiones de común conocimiento del público consumidor. En efecto el signo en estudio ostenta un carácter arbitrario, pues si bien tiene un significado, este no hace referencia a los productos que identifican y pretenden distinguir los signos, ni a sus características.

Así las cosas, encuentra esta Dirección que los signos HEART & SOUL COFFEE frente a ALMACORAZÓNCOMIDA ostentan considerables similitudes entre sí en el componente conceptual, en lo que refiere al análisis del componente conceptual, el Tribunal Andino y la doctrina han manifestado que:

“La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”⁴

“El contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una confundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna. Esto, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual la confusión es inevitable”⁵

De conformidad con la jurisprudencia en cita, se evidencia que los signos confrontados presentan similitud conceptual, derivada del uso en común de las expresiones “heart / corazón” y “soul / alma”, por lo que los signos son confundibles en su componente ideológico.

De igual manera, las variaciones en los vocablos COFFEE y COMIDA resultan insuficientes para generar una diferenciación por cuanto los mismos resultan descriptivos de los productos que distinguen las marcas en cotejo. Igualmente, las variaciones en el componente gráfico resultan insuficientes para determinar una clara diferenciación entre los signos.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 84-IP-2015.

⁵ JORGE OTAMENDI, en su libro Derecho de Marcas. Buenos Aires, 2000, p. 92, III

Ref. Expediente N° SD2025/0000257

Todo lo anterior puede ocasionar que, al ser observar, escuchar y rememorar los signos, los consumidores pueden llegar a pensar que provienen de un mismo empresario o que el signo solicitado en registro corresponde a una innovación de las marcas registradas.

Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁶.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente No. SD2017/0054263 Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Expediente No. 16148529 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 y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Identidad entre los productos que distinguen las marcas en la clase 30

La interpretación prejudicial 100-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que, para analizar la conexión competitiva entre productos y servicios, se debe

⁶ 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 (dentrífico) 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° SD2025/0000257

tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto análisis, tal como lo expresa el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

En el presente caso el signo solicitado pretende identificar productos que no sólo pertenecen a la misma clase que los bienes que se distinguen con la marca registrada, sino que se identifican plenamente con los mismos, dado que las marcas distinguen en común “productos alimenticios”, perteneciendo al mismo género de artículos y compartiendo objeto y misma finalidad, razón por la cual, puede ocurrir que los consumidores creen que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial y por obvias razones las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Conexidad entre los productos de la clase 30 (marca solicitada) y productos de la clase 29 (marca registrada)

Analizada la cobertura de productos de los signos objeto de cotejo, se evidencia primeramente que los mismos no corresponden al mismo nomenclador de la clasificación internacional, no obstante, los mismos resultan coincidir en canales de aprovisionamiento y medios de publicitación y comercialización con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Como se puede observar el signo solicitado busca distinguir alimentos descritos en la clase 30 internacional como “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, tipo de artículos que comparten canales de aprovisionamiento y medios de publicitación con los alimentos que distinguen los signos antecedente al identificar artículos propios como carnes, verduras que se ampraran en la clase, los cuales son fácilmente relacionados por el consumidor medio, dado que en el mercado no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector alimenticio busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y/o prestaciones ahora incursione en otro afín.

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

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca HEART & SOUL COFFEE (Mixta)

Ref. Expediente N° SD2025/0000257

para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por HEART & SOUL COFFEE S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a HEART & SOUL COFFEE S.A.S, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella 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 su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 9 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ **30:** Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.