

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70281

Ref. Expediente N° SD2025/0004775

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 22 de enero de 2025, Gretty Lorena Jaimes Fontecha, solicitó el registro de la Marca CAFÉ PRIMAVERA (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 43 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, 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 irregistrabilidad 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 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:

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

¹ **30:** Mezclas de esencias y extractos del café; paquetes de café instantáneo de una sola ración; preparaciones a base de café para la confección de bebidas; preparaciones a base de café para la elaboración de bebidas; preparaciones y bebidas a base de café; saborizantes de café; bebidas a base de café; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café con helado (affogato); bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen helado; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas compuestas principalmente de café; bebidas de café; bebidas de café, preparadas; bebidas heladas a base de café; bebidas heladas con una base de café; café; café aromatizado; café con leche; café congelado; café descafeinado; café en grano sin tostar; café enriquecido con proteínas; café exprés; café expreso; café helado; café instantáneo; café molido; café preparado; café sin cafeína; café tostado en granos; cápsulas de café, llenas; extracto de café; granos de café tostados; mezclas de café.

43: Cafés; servicio de comidas y bebidas en cibercafés; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de jugo de frutas; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de zumo de frutas; servicios de bares de café y té; servicios de cafés; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y bares de zumos; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de catering para oficinas, a saber, de suministro de cafés; servicios de restaurantes y cafés; suministro de comidas y bebidas en cibercafés; servicios de suministro de café para oficinas [suministro de bebidas].

44: Servicios de floristería.

Ref. Expediente N° SD2025/0004775

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.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información

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° SD2025/0004775

relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	CAFÉ ARÁBIGO CAFÉ CASA GÓMEZ FINCA LA PRIMAVERA	LAGOMEZ Y CIA S EN C	SD2020/0045241	11	30	Marca	Registrada	3-nov-2030
Mixta	CAFÉ PRIMAVERA Y BAR BY MERA	MERA MARCAS S.A. DE C.V.	SD2020/0035114	11	43	Marca	Registrada	7-dic-2030
Nominativa	ALMENDRA PRIMAVERA	JUAN DAVID BENAVIDES	SD2018/0046683	11	30	Marca	Registrada	4-feb-2029

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.



Ref. Expediente N° SD2025/0004775

Análisis comparativo

Al comparar los signos enfrentados, se advierte la existencia de elementos relevantes que permiten concluir que hay un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, en la medida en que todos los signos comparten el elemento denominativo “PRIMAVERA”, lo que puede inducir a error sobre su origen empresarial común o a una eventual relación económica o comercial entre los titulares.

Los signos están contruidos bajo una fórmula lingüística convergente: la incorporación del término “PRIMAVERA” como núcleo semántico, acompañado de expresiones complementarias que refieren al tipo de producto (CAFÉ), al origen (FINCA, CASA GÓMEZ) o a espacios de consumo (BAR BY MERA). Esta estructura genera una impresión fonética, conceptual y comercial paralela, en la que “PRIMAVERA” actúa como eje de recordación y asociación. Aunque cada signo incluye elementos adicionales, el término “PRIMAVERA” posee una carga que puede ser percibida como indicativa de una misma línea de productos. En ese sentido, el consumidor puede asumir que se trata de variaciones dentro de una misma familia comercial o de productos vinculados por origen, calidad o titularidad.

La reiteración del término “PRIMAVERA” en todos los signos comparados, especialmente en el contexto de productos similares (café y alimentos), refuerza el riesgo de asociación. Adicionalmente, conforme a los criterios jurisprudenciales aplicables, el análisis de confundibilidad debe considerar el impacto global del signo en el consumidor. En este caso, la coincidencia en el término “PRIMAVERA” y la similitud en el campo semántico (productos alimenticios u origen natural) hacen que los signos sean fácilmente asociables, lo que justifica la negativa de registro por riesgo de confusión.

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

Dentro de los productos y servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

⁴ 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° SD2025/0004775

30: Mezclas de esencias y extractos del café; paquetes de café instantáneo de una sola ración; preparaciones a base de café para la confección de bebidas; preparaciones a base de café para la elaboración de bebidas; preparaciones y bebidas a base de café; saborizantes de café; bebidas a base de café; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café con helado (affogato); bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen helado; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas compuestas principalmente de café; bebidas de café; bebidas de café, preparadas; bebidas heladas a base de café; bebidas heladas con una base de café; café; café aromatizado; café con leche; café congelado; café descafeinado; café en grano sin tostar; café enriquecido con proteínas; café exprés; café expreso; café helado; café instantáneo; café molido; café preparado; café sin cafeína; café tostado en granos; cápsulas de café, llenas; extracto de café; granos de café tostados; mezclas de café.

43: Cafés; servicio de comidas y bebidas en cibercafés; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de jugo de frutas; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de zumo de frutas; servicios de bares de café y té; servicios de cafés; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y bares de zumos; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de catering para oficinas, a saber, de suministro de cafés; servicios de restaurantes y cafés; suministro de comidas y bebidas en cibercafés; servicios de suministro de café para oficinas [suministro de bebidas].

Los signos previamente registrados identifican:

Clase 30: Café sin cafeína; café descafeinado; achicoria [sucedáneo del café]; achicoria y mezclas de achicoria utilizadas como sucedáneos del café; aromatizantes de café; bebidas a base de café; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de café, preparadas; bebidas de café, preparadas; café; café expreso; café helado; café instantáneo; café con leche; café molido; café tostado en granos; café sin tostar; café, té, cacao y sucedáneos del café; esencias de café; extractos de café; granos de café recubiertos de azúcar; mezclas de café y achicoria; preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café; sucedáneos del café; sucedáneos del café a base de achicoria.

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.

Clase 43: Prestación de servicios de restaurante; restaurantes de autoservicio; restaurantes de comidas selectas; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de bares y restaurantes; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de hotel y restaurante; servicios de hoteles, bares y restaurantes; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de reserva de hoteles, restaurantes y alojamientos de vacaciones; servicios de reserva de restaurantes; servicios de reserva de restaurantes prestados por agencias de viajes; servicios de restaurante washoku; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comida española; servicios de restaurantes de comida japonesa; servicios de restaurantes de comidas para llevar;

Ref. Expediente N° SD2025/0004775

servicios de restaurantes de comidas rápidas y de cocina ininterrumpida; servicios de restaurantes para turistas; servicios de restaurantes y cafés; servicios de restaurantes y de catering; servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; suministro de comidas y bebidas en restaurantes y bares.

En este sentido, esta Dirección advierte que tanto el signo solicitado como los previamente registrados se encuentran amparando productos comprendidos en la clase 30, con finalidades coincidentes en el ámbito de la preparación, comercialización y consumo de café y sucedáneos, lo que evidencia de manera clara la existencia de conexión competitiva entre ellos.

Al observar las coberturas de los signos confrontados, esta Dirección encuentra que entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos que amparan los registros previos existe una coincidencia sustancial en la naturaleza, uso y destino de los productos, esta superposición directa en el mercado objetivo permite afirmar la identidad marcaria en términos de cobertura, lo que incrementa el riesgo de asociación entre los signos.

Ahora bien, respecto de los servicios de la clase 43, esta Dirección encuentra que entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos que ampara el signo registrado, existe una coincidencia funcional y comercial que permite afirmar la identidad de servicios. En efecto, todos los servicios están orientados a la atención del público en espacios de consumo alimenticio, ya sea mediante servicio en mesa, autoservicio, reparto a domicilio o catering. Esta convergencia en la modalidad de prestación, el tipo de experiencia ofrecida y el canal de comercialización refuerza el riesgo de asociación entre los signos.

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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 44 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

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

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

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

Ref. Expediente N° SD2025/0004775

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca CAFÉ PRIMAVERA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Gretty Lorena Jaimes Fontecha, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca CAFÉ PRIMAVERA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Gretty Lorena Jaimes Fontecha, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a Gretty Lorena Jaimes Fontecha, 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 CUARTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 12 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS