

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 80392

Ref. Expediente N° SD2025/0014397

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 20 de febrero de 2025, Grupo Berghe SAS, solicitó el registro de la Marca CAFÉ PIRAGUAS (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. 1069, 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

¹ **30:** 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; bolsas de filtro llenas de café para cafeteras de goteo; bolsas de filtro para café, llenas; cacao y sucedáneos del café; café; café aromatizado; café con leche; café congelado; café descafeinado; café en grano sin tostar; café exprés; café expreso; café molido; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; café, té, cacao y sucedáneos del café; café, té, cacao y sus sucedáneos; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; cápsulas de café, llenas; cápsulas de café llenas; cápsulas monodosis de café; granos de café cubiertos de chocolate; granos de café recubiertos de azúcar; granos de café tostados; preparaciones y bebidas a base de café; sucedáneos de cacao y del café; sucedáneos de cacao y sucedáneos del café; sucedáneos del cacao y del café; sucedáneos del cacao y sucedáneos del café; sucedáneos del café; sucedáneos del café a base de achicoria; sucedáneos del café y del té.

Ref. Expediente N° SD2025/0014397

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 marca previamente registrada

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
Nominativa	PIRAGUA	AGROCOLOMBIA UNIDA SAS	SD2017/0075221	11	32, 33, 35	Marca	Registrada	02 abr. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
---------------------	---------------------

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° SD2025/0014397

	PIRAGUA (Nominativa)
---	------------------------------------

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.

Análisis comparativo

Siguiendo los lineamientos de cotejo anteriormente enunciados y una vez analizados los signos **CAFÉ PIRAGUAS** y **PIRAGUA**, esta Dirección encuentra semejanzas conceptuales, ortográficas y fonéticas entre ellos.

En efecto, de manera clara se evidencia que el signo solicitado, aun con la disposición plural de la expresión, reproduce el termino PIRAGUA en su conjunto marcario, elemento arbitrario relevante que conforma a la marca previamente registrada. En ese sentido, es preciso destacar que el termino reproducido se constituye como el elemento que atrae en mayor medida la atención del consumidor, dada su disposición, concepto y fuerza distintiva.

Ref. Expediente N° SD2025/0014397

A este respecto, es importante tener en cuenta que, sin dejar de lado las semejanzas ortográficas y fonéticas derivadas de la inclusión de la expresión “PIRAGUA” en el signo solicitado, el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial, pues el termino *piragua*⁴ refiere específicamente a un tipo de embarcación. En ese sentido, el signo solicitado busca evocar o referir la misma idea o concepto que la de la marca previamente registrada.

Asimismo, es preciso mencionar que si bien existen diferencias gráficas y gramaticales determinadas por la presencia de gráficos y expresiones adicionales tales como el término “café” en el signo solicitado, para esta Dirección no es posible desconocer que el elemento relevante y con aptitud distintiva es el término PIRAGUA” en uno y otro signo. Por lo tanto, al encontrarse en ambos signos, el consumidor puede entender en las diferencias, variaciones marcarias que provienen de un mismo origen 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 servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: 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; bolsas de filtro llenas de café para cafeteras de goteo; bolsas de filtro para café, llenas; cacao y sucedáneos del café; café; café aromatizado; café con leche; café congelado; café descafeinado; café en grano sin tostar; café exprés; café expreso; café molido; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; café, té, cacao y sucedáneos

⁴ Diccionario de la lengua española: tomado de: <https://dle.rae.es/piragua>

Embarcación larga y estrecha, mayor que la canoa, hecha generalmente de una pieza o con bordas de tabla o cañas, que navega a remo y vela, y es usada en América y Oceanía....f. Embarcación pequeña, estrecha y muy liviana que se usa en los ríos y en algunas playas.

⁵ 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° SD2025/0014397

del café; café, té, cacao y sus sucedáneos; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; cápsulas de café, llenas; cápsulas de café llenas; cápsulas monodosis de café; granos de café cubiertos de chocolate; granos de café recubiertos de azúcar; granos de café tostados; preparaciones y bebidas a base de café; sucedáneos de cacao y del café; sucedáneos de cacao y sucedáneos del café; sucedáneos del cacao y del café; sucedáneos del cacao y sucedáneos del café; sucedáneos del café; sucedáneos del café a base de achicoria; sucedáneos del café y del té.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2017/0075221, Clase 32: Aguas [bebidas]; aguas gaseosas; bebidas sin alcohol; cervezas; limonadas.

Clase 33: Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; vinos.

Clase 35: Servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; administración de programas de fidelización de consumidores; asesoramiento sobre dirección de empresas; asistencia en la dirección de negocios; consultoría sobre organización y dirección de negocios; consultoría sobre dirección de negocios; consultoría sobre organización de negocios; consultoría profesional sobre negocios comerciales; información y asesoramiento comerciales al consumidor; alquiler de puestos de venta; servicios de venta minorista o mayorista de artículos de papelería; servicios de venta minorista o mayorista de comidas y bebidas; servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería, panes y bollos.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 30 del signo solicitado y productos de las clases 32 de la marca previamente registrada (criterio de razonabilidad)

Una vez analizada la cobertura de los signos cotejados se evidencia una relación directa entre artículos como bebidas a base de café, cacao, chocolate o té, del signo solicitado y Aguas [bebidas]; aguas gaseosas; bebidas sin alcohol de la marca previamente registradas, pues en ambos casos son productos de naturaleza y finalidades afines al tratarse de bebidas por lo que no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos del mismo sector como el de bebidas, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos ahora incursione en otro afín.

Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Asimismo, es pertinente tener en cuenta que los diferentes tipos de bebidas como, bebidas a base de café, cacao, chocolate o té y aguas, gaseosas y bebidas sin alcohol son puestas a disposición del consumidor a través de los mismos canales de comercialización, por lo que el usuario estaría enfrente de signos similares y que identifican productos afines en los mismos escenarios, aumentando el riesgo de confusión.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 30 del signo solicitado y servicios de las clases 35 de la marca previamente registrada (criterio de razonabilidad)

Ref. Expediente N° SD2025/0014397

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

En sustento de lo anterior, es de tener en cuenta que los servicios de venta minorista o mayorista de la marca previamente registrada está enfocada específicamente en los productos que se pretenden amparar por el signo solicitado, es decir bebidas por lo que es posible que el consumidor entienda erróneamente que quien se encarga de producir los artículos también se dedican a su comercialización, Maxime al tratarse de marcas similares.

Finalmente, dada la similitud de los signos y el elemento coincidente entre los signos, resulta pertinente tener en cuenta lo estipulado por la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

“cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475)5.”

En virtud de lo anterior, al aplicar la mencionada teoría, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el caso en comento.

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 CAFÉ PIRAGUAS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁶,

⁶ 30: 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; bolsas de filtro llenas de café para cafeteras de goteo; bolsas de filtro para café, llenas; cacao y sucedáneos del café; café; café aromatizado; café con leche; café congelado; café descafeinado; café en grano sin tostar; café exprés; café expreso; café molido; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; café, té, cacao y sucedáneos del café; café, té, cacao

Ref. Expediente N° SD2025/0014397

solicitada por Grupo Berghe SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Grupo Berghe SAS, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado 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 8 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

y sus sucedáneos; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; cápsulas de café, llenas; cápsulas de café llenas; cápsulas monodosis de café; granos de café cubiertos de chocolate; granos de café recubiertos de azúcar; granos de café tostados; preparaciones y bebidas a base de café; sucedáneos de cacao y del café; sucedáneos de cacao y sucedáneos del café; sucedáneos del cacao y del café; sucedáneos del cacao y sucedáneos del café; sucedáneos del café; sucedáneos del café a base de achicoria; sucedáneos del café y del té.