

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 83219

Ref. Expediente N° SD2025/0042616

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 7 de mayo de 2025, la sociedad **Café Tierra Corbaraque S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **LA AMADA MW CAFÉ (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067 del 19 de mayo de 2025, la sociedad **La Cachuera S.A.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irreregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“La marca solicitada es irreregistrable por los siguientes motivos:

- La marca solicitada LA AMADA MW CAFÉ reproduce en su integridad el elemento distintivo de la marca AMANDA LA CACHUERA S.A., registrada a nombre de mi apoderada en la Clase 30. En particular, el elemento predominante de ambos signos, “AMADA” y “AMANDA”, difiere únicamente en una letra, lo cual evidencia una similitud relevante desde el punto de vista ortográfico, visual y fonético.*
- En este caso, los términos “LA”, “MW” y “CAFÉ” no resultan suficientes para distinguir los signos en conflicto, por tratarse de expresiones genéricas, descriptivas o secundarias, que no logran contrarrestar el riesgo de confusión. Además, al considerar la etiqueta de la marca solicitada, se observa que el elemento predominante, tanto desde una perspectiva visual como ideológica, es precisamente la expresión “AMADA”.*
- Existe conexidad competitiva entre los productos amparados por ambas marcas, ya que no solo pertenecen a la misma Clase 30 de la Clasificación de Niza, sino que la solicitud incluye productos como los “tés”, categoría bajo la cual se encuentra la “yerba mate”, producto expresamente cubierto por el registro de mi apoderada.*

(...)

En el caso concreto, salta a la vista que las expresiones predominantes desde una perspectiva ortográfica y visual son los vocablos “AMANDA” y “AMADA”, los cuales presentan mayor tamaño y ubicación dentro de las etiquetas, y en torno a los cuales gira el alcance ideológico de las respectivas marcas. Al tratarse de signos cuyo elemento denominativo es compuesto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha determinado que resulta crucial considerar el grado de relevancia de cada una de las palabras que los integran, y en particular su incidencia en la distintividad del conjunto marcario.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0042616

En este sentido, por su disposición en el signo, al inicio de la secuencia, los términos “AMANDA” y “LA AMADA” adquieren mayor fuerza de recordación en el público, pues es sabido que la primera palabra de una marca suele generar un impacto más fuerte en la percepción del consumidor. Además, al tratarse de elementos arbitrarios, es decir, aquellos que no guardan una relación directa con la naturaleza, características o funciones del producto o servicio, se concluye que poseen un mayor grado de distintividad, superior al de los signos evocativos o descriptivos. Esta alta distintividad debe ser especialmente tenida en cuenta al momento de analizar la similitud entre los signos en conflicto.

Si bien el examen marcario debe realizarse sobre el signo en su conjunto, es fundamental identificar las letras, números, sílabas o palabras que cumplen una función diferenciadora dentro del mismo, con el propósito de comprender cómo será percibido en el mercado. (Interpretación Prejudicial en el Proceso 350-IP2022, 9 de diciembre de 2022).

En consecuencia, conforme con los criterios de cotejo establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Andino, los cuales configuran acto aclarado, puede concluirse que los elementos preponderantes y distintivos de los signos cotejados son, respectivamente, los vocablos “AMANDA” y “AMADA”. En contraste, los términos “LA”, “MW” y “CAFÉ” deben considerarse como elementos secundarios, no solo por su disposición gráfica y su reducido impacto visual dentro del conjunto, sino también por su carácter genérico, descriptivo o irrelevante. Particularmente, el término “CAFÉ” describe directamente el producto objeto de protección, mientras que la expresión “MW” no resulta claramente legible ni destacada dentro de la etiqueta solicitada.

Del mismo modo, en la marca registrada citada como obstáculo, la expresión “LA CACHUERA S.A.” corresponde a una simple indicación del origen empresarial del producto y, por su ubicación y función dentro del signo, cumple un rol complementario frente al término “AMANDA”, el cual constituye el elemento más relevante, característico y distintivo de la marca.

(...)

Lo anterior se ve reforzado por la similitud en la impresión general que los signos generan en el consumidor, derivada del hecho de que coinciden en la primera y más significativa parte de su composición. En particular, los signos comparten una secuencia consonántica y vocálica casi idéntica en su elemento predominante, lo que acentúa su semejanza fonética y visual. Además, ambos vocablos (“AMANDA” y “AMADA”) tienen el mismo número de sílabas, lo que contribuye a la similitud en su ritmo y cadencia al ser pronunciados:

Secuencia consonántica: MND / MD

Secuencia vocálica: AAA / AA

De esta manera, tras el análisis de la composición ortográfica de los signos y de la forma en que serán percibidos visualmente por el consumidor, es posible concluir que los mismos presentan un grado de similitud relevante. Esta coincidencia resulta suficiente para generar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

(...)

Lo anterior se ve además reforzado por la identidad en la raíz “AMA”, presente en ambos signos, la cual imprime al signo solicitado una impresión fonética casi idéntica a la de la marca previamente registrada por mi apoderada. En consecuencia, puede concluirse que existe una similitud fonética relevante, capaz de inducir al consumidor a confusión o asociación, al verse expuesto a creer que el signo LA AMADA MW CAFÉ guarda un vínculo empresarial con la marca AMANDA LA CACHUERA S.A., o que incluso proviene del mismo titular.

Ref. Expediente N° SD2025/0042616

Así las cosas, al tratarse de signos que presentan similitudes en los planos ortográfico, visual y fonético, no cabe duda de que el consumidor promedio será expuesto a un riesgo real de confusión o asociación, al punto de creer que se trata del mismo signo distintivo, o al menos, que existe algún tipo de relación económica, comercial o empresarial entre ellos. En este contexto, resulta particularmente relevante destacar que la diferencia de una única letra en el elemento relevante de los signos cotejados, la “N” en “AMANDA”, puede pasar fácilmente inadvertida para un consumidor medio, especialmente cuando se enfrenta a vocablos cuya pronunciación y apariencia general son prácticamente indistinguibles. Por tanto, el grado de similitud existente entre los signos es suficiente para impedir el registro solicitado, en aplicación de los criterios reconocidos por la jurisprudencia del TJCA.

(...)

Como se evidencia, el signo solicitado pretende amparar, entre otros productos, “té”, un bien expresamente incluido en la cobertura de la marca registrada por mi apoderada, la cual comprende “yerba mate”. Adicionalmente, la solicitud incluye productos como “café” y “sucedáneos del café”, que, en la práctica del mercado, resultan intercambiables con la yerba mate, al tratarse de infusiones o bebidas calientes que contienen cafeína, y que comúnmente son consumidas como aperitivos o acompañantes de alimentos.

En este sentido, el consumidor promedio, al encontrarse con los productos identificados por los signos en conflicto, no encontrará obstáculos en optar indistintamente entre la “yerba mate” de la marca AMANDA y el “té” o el “café” de la marca LA AMADA MW CAFÉ, toda vez que se trata de bienes del mismo género (infusiones) que satisfacen la misma necesidad y que, incluso, suelen ser ofrecidos en los mismos puntos de venta y bajo condiciones similares de comercialización.

Así, la verificación del criterio de sustitución e intercambiabilidad resulta suficiente para que esta Oficina declare la existencia de conexidad competitiva entre las coberturas enfrentadas, y, en consecuencia, proceda a negar el registro solicitado para el signo LA AMADA MW CAFÉ, por su aptitud para generar riesgo de confusión o asociación con el derecho anterior. No obstante, con el fin de ampliar los fundamentos que justifican la irregistrabilidad del signo, a continuación, desarrollaré los criterios adicionales de complementariedad y razonabilidad.

(...)

En el presente caso, al tratarse de productos idénticos o de naturaleza complementaria, el consumidor podrá verse expuesto a riesgo de confusión directo, al considerar erróneamente que ciertos bienes ofrecidos por la marca solicitada bajo el signo LA AMADA MW CAFÉ provienen en realidad de mi apoderada, identificada con la marca AMANDA; a riesgo de confusión indirecto, al asumir que los productos provienen de la misma fuente empresarial, cuando en realidad se trata de empresas distintas; y finalmente, a riesgo de asociación, al presumir que existe algún tipo de vínculo o relación comercial entre CAFÉ TIERRA CORBARAQUE S.A.S. y LA CACHUERA S.A., cuando ello no corresponde a la realidad jurídica ni comercial.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Café Tierra Corbaraque S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso en concreto encontramos que las expresiones que conforman las marcas en conflicto ostentan significados diferentes, veamos:

Ref. Expediente N° SD2025/0042616

- Marca solicitada: LA AMADA MW CAFE

En esta oportunidad, nos referiremos únicamente al termino AMADA, sobre el cual se presenta las presuntas similitudes según el opositor.

Así las cosas, tenemos que AMADA es un adjetivo del verbo amar, que significa querida o apreciada con afecto.

Además, la adición del artículo LA en la expresión LA AMADA cumple una función de individualización, pues convierte al término en una referencia específica y única: 'esa amada' y no cualquier otra. De esta manera, la marca proyecta una identidad propia que trasciende el simple adjetivo 'amada' y se configura como una denominación particular.

- Marca opositora: AMANDA

En contraposición, encontramos AMANDA corresponde simplemente a un nombre propio femenino, que en Colombia es bastante común sobre todo en mujeres adultas y de la tercera edad. Su connotación es la de un nombre de pila, lo que lo diferencia de la expresión LA AMADA, que se entiende como una denominación simbólica y evocativa, no como un nombre propio.

En consecuencia, La expresión LA AMADA posee una carga conceptual distinta a AMANDA. En efecto, la adición del artículo definido LA le confiere un carácter particular y simbólico, evocando una figura específica —'la persona querida'— que se aleja de la percepción inmediata de un nombre propio de mujer de la marca opositora. Esta diferencia en el contenido semántico evita que el consumidor establezca una asociación conceptual entre ambos signos.

Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo énfasis en el aspecto conceptual de las marcas, el cual es determinante para definir si hay similitud entre las mismas, encontramos que cada una de las marcas tiene significados o hacen referencia a cosas totalmente diferentes, las cuales no guardan relación entre sí y por ende, el público consumidor podrá distinguir claramente una marca de la otra.

Así las cosas y como se demostró anteriormente, a pesar de compartir algunas similitudes ortográficas, es claro que la expresión LA AMADA nada tiene que ver con AMANDA y al existir una brecha tan grande en el aspecto conceptual de la marca solicitada y la marca opositora y entendiendo el criterio conceptual como primario y suficientemente diferenciador a pesar de presentarse similitudes en otros aspectos, en el presente caso no hay similitud conceptual y en consecuencia el riesgo de confusión y/o asociación es nulo.

Al presente caso, le aplica muy bien el mismo ejemplo que reposa en el Manual de Marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio indicado anteriormente, en donde se determina que no hay similitud entre BACOTA (aminal) y DAKOTA (Nombre femenino de un Estado o personas), motivo por el cual, solicitamos tener en cuenta la misma interpretación para el presente caso.

(...)

Sobre la comparación de este tipo de similitud, es menester recordar que se debe emplear un método de cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro. Es decir, no se debe realizar de forma simultáneo, pues el consumidor difícilmente observa los signos al mismo tiempo, sino que lo hace en diferentes momentos.

De esta forma, encontramos que las marcas en su aspecto visual, presentan importantes similitudes, veamos:

a) Al observar la marca opositora, notamos que la etiqueta corresponde al empaque

Ref. Expediente N° SD2025/0042616

del producto y no a un logo tradicional. Además, carece de figuras llamativas, pues se limita a un tipo de letra minúscula particular para el nombre femenino AMANDA, la expresión LA CACHUERA S.A y a expresiones descriptivas.

b) En contraposición, al observar la marca solicitada, notamos que usa letras en mayúscula para la expresión LA AMADA CAFÉ, pero lo más importante de este aspecto, es la figura central de tamaño preponderante en el signo que evoca un grano de café, sobre otras figuras con diferentes interpretaciones dentro de una circunferencia.

A partir de las consideraciones expuestas y aplicando el análisis sucesivo de los signos en conflicto, resulta evidente que un consumidor difícilmente podría asociar la marca LA AMADA MW CAFÉ con la marca AMANDA, ya que el conjunto marcario solicitado incorpora elementos distintivos suficientes que impiden razonablemente que se genere un escenario de confusión o asociación indebida. Al observar cada marca en su totalidad — tal como lo exige el criterio de apreciación de conjunto— se revela que ambas generan impresiones globales claramente diferenciables.

En efecto, cada una de las marcas presenta elementos gráficos y distintivos adicionales que contribuyen a su individualidad, ya sea por su composición visual, estilo tipográfico, estructura y diseño. Estos elementos no solo enriquecen el signo, también le aportan una identidad propia, claramente diferenciable de la marca antecedente, lo cual neutraliza cualquier riesgo de confusión o asociación desde la perspectiva del público consumidor.

(...)

En consecuencia de todo lo anterior, no se advierte riesgo de confusión ni de asociación entre los signos LA AMADA y AMANDA desde la perspectiva del consumidor, quien constituye el centro del análisis marcario. En efecto, el público consumidor es quien recibe y procesa el signo en un contexto de mercado, y es frente a él donde deben evaluarse las posibles coincidencias o divergencias.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el consumidor medio actúa con un nivel de atención razonable al momento de adquirir productos o servicios, y que las decisiones de compra se ven influenciadas por la impresión general que cada marca le transmite. Al enfrentarse a los signos LA AMADA y AMANDA, el consumidor no encuentra motivos para confundirse, ya que cada uno de ellos proyecta una idea diferente y claramente distinguible. Además, no podemos olvidar los demás elementos nominativos y figurativos que contiene la marca solicitada, los cuales refuerzan las diferenciaciones entre las marcas.

Así, mientras AMANDA será inmediatamente reconocido como un nombre propio femenino, LA AMADA MW CAFE transmite al consumidor una evocación distinta, asociada a una expresión simbólica que alude a una figura específica. La percepción que se forma en la mente del público no es coincidente, por lo que difícilmente este atribuirá a ambos signos un mismo origen empresarial o pensará que entre ellos existe algún tipo de vínculo.

De igual manera, es importante precisar que el consumidor no se limita a un análisis meramente fragmentado de las marcas, sino que percibe los signos como un todo. Bajo este criterio de apreciación integral, las diferencias que existen entre los signos en disputa resultan suficientes para evitar cualquier error de identificación. Al oír o ver AMANDA, el público piensa en un nombre de persona; al oír o ver LA AMADA MW CAFE, en cambio, percibe una construcción distinta, que no remite a un nombre propio sino a una denominación singular.

Por lo tanto, desde la perspectiva del consumidor medio, no hay lugar a confusión directa —es decir, que se llegue a creer que un signo corresponde al otro—, ni tampoco a confusión indirecta o riesgo de asociación —esto es, que el consumidor

Ref. Expediente N° SD2025/0042616

llegue a pensar que los signos provienen de un mismo origen o de empresas vinculadas—. La distancia conceptual, visual y perceptiva que los separa resulta suficiente para garantizar que cada signo cumpla adecuadamente su función distintiva en el mercado.

En conclusión, si bien es posible advertir cierta similitud ortográfica y fonética entre los signos LA AMADA MW CAFE y AMANDA LA CACHUERA S.A, dicha coincidencia no resulta suficiente para generar riesgo de confusión en el mercado. Ello obedece a que no existe similitud visual relevante y, sobre todo, a que siempre prevalece la ausencia de similitud conceptual. La diferencia en la evocación y en el significado que transmiten ambos signos impide que el consumidor los asocie o confunda respecto de su origen empresarial, garantizando así la capacidad distintiva de la marca solicitada.”

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 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, 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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0042616

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

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	amanda La Cachuera S.A.	LA CACHUERA S.A.	14026241	10	30	Marca	26/09/2034	Registrada

Facultad oficiosa de la Administración del signo solicitado para distinguir productos de la Clase 30 Internacional.

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irreregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que los siguientes registros marcarios deberán ser tenidos en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

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	Vigencia	Estado
Mixta	Amada Coffe	Carla Cristina Zuluaga Aristizabal	SD2022/0029217	11	30	Marca	02/12/2032	Registrada
Mixta	DULCES PREPARACIONES. DULPRE .AMADA REPOSTERÍA BOUTIQUE	NEGOCIOS EL CORREO S.A.S.	11056288	9	43	Marca	30/11/2031	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

- 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° SD2025/0042616

Signo solicitado	Signos opositores
 LA AMADA MW CAFÉ	 amanda La Cachuera S.A.
Antecedentes	
 Amada Coffe / DULCES PREPARACIONES. DULPRE .AMADA REPOSTERÍA BOUTIQUE	

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁴.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento*

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Ref. Expediente N° SD2025/0042616

gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁵ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- "a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.***
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos."***⁶

Análisis comparativo con la marca opositora.

Esta Dirección encuentra que, los signos analizados no son similarmente confundibles. Al apreciarlos en conjunto se observa que visual, fonética y ortográficamente presentan diferencias que hace apta su coexistencia pacífica en el mercado, comoquiera que los signos presentan elementos gráficos totalmente distintos, secuencias vocálicas y consonánticas sustancialmente disímiles que hacen latentes las diferencias visuales, fonéticas y ortográficas en los conjuntos marcarios objeto de confrontación (LA AMADA MW CAFÉ / amanda La Cachuera S.A.).

A pesar de que los signos bajo estudio contienen elementos nominativos similares, estos no son suficientes para establecer similitudes entre ellos, pues lo cierto es que no tienen la misma cantidad de sílabas, igualmente sucede con la secuencia vocálica y consonántica (LA AMADA MW CAFÉ / amanda La Cachuera S.A.). Con esto claro, es evidente que al momento de pronunciar los signos analizados se generaría un impacto fonético diferente, por lo cual, cuando el consumidor se encuentre con los signos en el comercio podrá solicitar el de su preferencia, sin considerar erróneamente que tienen el mismo origen empresarial o alguna asociación entre sí.

⁵ "Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso.

⁶ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0042616

Por otra parte, nótese como la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha catalogado al aspecto conceptual como un aspecto trascendental a la hora de que la oficina nacional realice el análisis de registrabilidad de marcas en donde su elemento principal es el nominativo, siendo para el caso en concreto las diferencias ortográficas en la creación de los términos objeto de confrontación suficientes de juicio para que el consumidor pueda generarse una idea particular y concreta sobre el signo solicitado a registro frente a la marca existente en el mercado⁷.

Así las cosas, son de recibo los argumentos expuestos por parte de la solitante en su escrito de respuesta a oposición en donde establece las diferencias conceptuales entre los términos AMADA⁸ y AMANDA⁹ como elemento determinante para la coexistencia pacífica en el registro de ambas marcas, pues esta Dirección encuentra que el término AMADA en la marca pretendida genera la idea en la mente del consumidor de persona amada. Por su parte, el término AMANDA en la marca registrada genera la idea de un arbusto.

En vista de lo anterior, las diferencias expuestas de ambas marcas son suficientes elementos para que el consumidor de este tipo de productos pueda diferenciar las marcas en el mercado y eludir cualquier posibilidad de que se pueda ver inmerso en riesgo de confusión y/o asociación que hacen apto al signo objeto de registro.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Análisis comparativo con las marcas citadas de oficio.

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixto, compuesto por la expresión **LA AMADA MW CAFÉ**, en un tipo de letra específico y acompañado de la forma de una flor ubicada en la parte superior. De otro lado, las marcas registradas son de naturaleza mixta, compuestas principalmente por las expresiones “**Amada Coffe / DULCES PREPARACIONES. DULPRE .AMADA REPOSTERÍA BOUTIQUE**”, en caracteres especiales e ilustradas cada una dentro de un diseño particular.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos y servicios identificados con los signos, esta Dirección encuentra que los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea presentan similitudes susceptibles de generar confusión y de inducir a error al público consumidor (LA **AMADA MW CAFÉ / Amada Coffe / DULCES PREPARACIONES. DULPRE .AMADA REPOSTERÍA BOUTIQUE**).

En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado en primera instancia reproduce el elemento preponderante y de mayor recordación que hace parte de las marcas registradas (LA **AMADA MW CAFÉ / Amada Coffe / DULCES**

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 24-IP-2021.

⁸ <https://dle.rae.es/amado>
Persona amada.

⁹ <https://www.asale.org/damer/amanda>

Arbusto leñoso grande, a veces en forma de [bejuco](#) arqueado, con flores amarillas acampanadas, fruto en forma de cápsula, cubierto de numerosas espinas verdes; la infusión de sus hojas pequeñas es un efectivo laxante.

Ref. Expediente N° SD2025/0042616

PREPARACIONES. DULPRE .**AMADA** REPOSTERÍA BOUTIQUE), sin que los elementos adicionales del orden gráfico y/o nominativo que acompañan a la marca solicitada a registro revistan al signo pretendido de distintividad extrínseca.

En efecto, tal y como se puede observar en la marca solicitada, los términos LA y MW no puede ser un derrotero para opacar las similitudes expuestas previamente, en la medida que se trata de un término que puede ser percibido como una evolución de las marcas previamente registradas, razón por la cual la misma no es apta para opacar las similitudes del orden fonético y ortográficas anteriormente expuestas.

Por otra parte, las expresiones cotejadas se articulan de forma semejante, en la medida que la marca solicitada a registro incorpora el elemento principal y de mayor recordación que hace parte de la marca registrada, lo que conlleva con claridad a concluir que nos encontramos frente a similitudes del orden fonético.

En efecto, los signos en confrontación tienen una secuencia vocálica y consonántica que generan la pronunciación de fonemas similares LA **AMADA** MW **CAFÉ** / **Amada Coffe** / DULCES PREPARACIONES. DULPRE .**AMADA** REPOSTERÍA BOUTIQUE, situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor, en la medida que las pequeñas diferencias presentes en la marca solicitada al incluir elementos gráficos y nominales adicionales, no son suficientes para opacar las similitudes del orden fonético y ortográfico.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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 registrados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
-------------	-----------------------

SD2022/0029217	30: Café molido.
----------------	-------------------------

11056288	43: Servicios de restaurante,alimentacion y hospedaje temporal.
----------	--

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 y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Conexión competitiva de oficio entre productos de la Clase 30 Internacional.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros

Ref. Expediente N° SD2025/0042616

factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de productos en relación género – especie, ubicados en la misma Clase 30 del nomenclador internacional.

En efecto, como se observa, los productos tales como “**Café**” que distingue el signo solicitado abarca los productos tales como “**Café molido**” que identifica la marca registrada.

Por lo anterior, 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.

Conexión competitiva de oficio entre productos y servicios de las Clases 30 y 43 Internacional.

Razonabilidad: No resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico, como lo es el de productos alimenticios, busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de servicios del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de productos ahora incursione en otros servicios afines. 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.

Tal como se advierte la marca solicitada busca identificar “**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**”, mientras que el signo previo identifica los siguientes servicios “**Servicios de restaurante, alimentación**”.

De acuerdo con la cobertura descrita, se trata de productos y servicios que guardan una relación comercial cercana, debido a que comparten la misma finalidad (productos alimenticios, preparación y venta de los mismos), en la medida que el público consumidor mediante los servicios de restauración podrá adquirir productos 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**, por lo que de tal manera es posible que en ambos casos acceder a uno u otro a través de los mismos canales de comercialización.

En este orden de ideas, se trata de productos y servicios son puestos a disposición del consumidor a través de los mismos canales de comercialización, por lo que al encontrar los signos objeto de confrontación en el mercado resultaría razonable para el consumidor medio concluir que, quien se encarga de los productos alimenticios que distingue el signo solicitado, amplíe su esquema de negocio e incursione en los servicios de restauración, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposición no 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.

Adicionalmente, el signo objeto de la solicitud de oficio está comprendido en la causal de

Ref. Expediente N° SD2025/0042616

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 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **La Cachuera S.A.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **LA AMADA MW CAFÉ (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰, solicitada por parte de la sociedad **Café Tierra Corbaraque S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **Café Tierra Corbaraque S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **La Cachuera 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, interpuesto 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 15 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁰ 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.