

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82578

Ref. Expediente N° SD2025/0041356

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 29 de mayo de 2025, ANGELA PATRICIA CARDENAS IZQUIERDO, CAMILO ENRIQUE GALVIS GARZON, solicitó el registro de la Marca Mistica Coffee Van MA By: Machines And Coffee (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 37 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

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

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.

37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación; servicios de reparación de maquinaria para el Café.

Ref. Expediente N° SD2025/0041356

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 las marcas 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	Terra Mística	CATALINA ARISTIZABAL LLC	SD2021/0064074	11	3, 30	Marca	Registrada	03 may. 2032
Mixta	COSECHA MISTICA	INTERNATIONAL TRADING TEAM S.A.S	SD2017/0086278	11	30	Marca	Registrada	10 jul. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

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

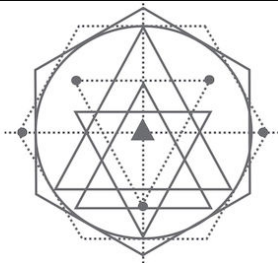
³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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° SD2025/0041356

El signo solicitado	Las marcas registradas
Mística Coffee Van  By: Machines And Coffee	 Terra Mística  Cosecha Mística

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

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro **“Mística Coffee Van MA By: Machines And Coffee”** se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Por consiguiente, encuentra esta Dirección que los signos analizados **Mística Coffee Van MA By: Machines And Coffee / Terra Mística / COSECHA MISTICA** contienen similitudes ideológicas, ortográficas y fonéticas, susceptibles de generar un riesgo latente de confusión y de asociación en el mercado. En efecto, al apreciarlos en conjunto en forma sucesiva y no simultánea, se evidencia que existen semejanzas dentro del campo



Ref. Expediente N° SD2025/0041356

conceptual, al tratar de evocar una idea o concepto similar.

Lo anterior, como quiera que el signo solicitado a registro analizados **Mística Coffee Van MA By: Machines And Coffee** y las marcas registradas que sirven de antecedente / **Terra Mística / COSECHA MISTICA**, se caracteriza por transcribir de forma parcial la extensión consonántica y vocálica de las marcas registradas, respecto del término arbitrario **MISTICA**⁴ término que se refiere a que se dedica a una vida contemplativa y espiritual, por lo tanto, la modificación en los elementos nominativos y figurativos, son cambios secundarios que no logran desvirtuar las semejanzas existentes entre los signos confrontados.

Por lo anterior, y de acuerdo al análisis referenciado en líneas anteriores se logra evidenciar que el signo solicitado a registro puede generar un riesgo latente de confusión y de asociación empresarial en el mercado por parte del consumidor promedio, al utilizar expresiones análogas entre sí y cercanas con las industrias alimenticias, de tal modo que pueda identificar de manera errónea al signo objeto de estudio como una extensión marcaria, o creer por error que es una innovación o una continuación derivada de las marcas registradas que ya conoce, relacionándolos además a un mismo origen empresarial al encontrar más semejanzas que diferencias, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Al respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre los signos comparables es el significado de los mismos, 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 servicios⁵.

⁴ **místico, ca**

1. adj. De la mística o relativo a ella:
poesía mística.
2. adj. y s. Que se dedica a la vida contemplativa y espiritual:
los derviches son monjes místicos.
3. Que escribe obras místicas:
los místicos sufíes tuvieron gran importancia en Europa.
4. amer. Remilgado:
es tan mística que se cae de tonta.
5. f. Parte de la teología que trata de la unión del hombre con la divinidad, de los grados de esta unión y de la vida contemplativa y espiritual en Dios.
6. Unión íntima y espiritual con la divinidad:
alcanzó la mística a través de los mantras.
7. Conjunto de las obras literarias que tratan sobre esta experiencia:
el "Cántico Espiritual" es un exponente de la poesía mística.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0041356

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.

Clase 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación; servicios de reparación de maquinaria para el Café.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2021/0064074, 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 SD2017/0086278, 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.

Relación productos Clase 30 Identidad

De la anterior relación de productos, se establece que el signo solicitado pretende amparar productos que no solo pertenecen a la misma clase de los productos distinguidos por las marcas registradas para la **Clase 30**, razón por la cual presentan la misma identidad y comparten el mismo género, especie, naturaleza y finalidades.

En consecuencia, de permitir el registro del signo solicitado y dado el tipo de productos que pretende amparar toda vez que se trata de los mismos productos de las marcas fundamento de la negación, se concluye, que, al estar en una misma oferta de mercado, se puede generar riesgo de asociación entre los consumidores quienes, dada la similitud de los signos, no podrán diferenciar el origen empresarial de las marcas en estudio.

Relación servicios Clase 37 y productos Clase 30 Razonabilidad

Esta Dirección advierte que, entre las coberturas cotejadas, es posible predicar la existencia de conexidad en virtud del principio de razonabilidad, al tratarse de servicios y productos que, si bien no se encuentran en la misma clase del nomenclador internacional, pueden ser ofrecidos por el mismo empresario.

La **Clase 37** pretende ofrecer los servicios de “construcción; servicios de reparación; servicios de instalación; servicios de reparación” respecto de la maquinaria para el café, mientras que la **Clase 30** que protegen las marcas fundamento de la negación se refieren al café como producto terminado y listo para el consumo. Aunque a simple vista parecen servicios y productos de naturaleza distinta, desde la perspectiva del consumidor la relación entre ellos puede ser lógica, teniendo en cuenta que se trata de servicios y productos que pertenecen a la misma cadena de valor del sector del café y, en muchos

proviene del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0041356

casos, se comercializan y publicitan en los mismos canales de distribución, por tratarse de servicios y productos relacionados con el café.

Para el consumidor promedio, que probablemente no esté al tanto de las distinciones legales entre clases de servicios y productos, por estar relacionadas a un mismo nicho comercial respecto del café, por lo tanto, la proximidad entre las funciones de estos servicios y productos y su uso conjunto en la elaboración del café refuerza esta percepción. De hecho, existen empresas en el mercado que abarcan tanto la fabricación de equipos para procesar café como la producción del café en sí, así como los servicios para reparar, instalar la maquinaria relacionada con el café, lo que puede alimentar la expectativa razonable de que una misma marca pueda ofrecer el producto en sí como la reparación e instalación de la maquinaria como el producto final⁶.

Así, al estar los servicios pretendidos y productos protegidos estrechamente relacionados se puede inducir a error a los consumidores, quienes podrían estimar razonablemente que éstos tienen una misma procedencia, máxime si se considera la identidad nominativa de los signos detallada en líneas precedentes.

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “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”.

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada (interdependencia), que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los 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 servicios en estudio, lo cual no se da en el presente caso.

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 irreregistrabilidad 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 Mistica Coffee Van MA By: Machines And Coffee (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por ANGELA PATRICIA CARDENAS IZQUIERDO, CAMILO ENRIQUE GALVIS GARZON, por las razones expuestas en la

⁶ <https://www.nestleprofessional-latam.com/co/cafe-y-bebidas/maquinas-para-negocio>

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0041356

parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Mistica Coffee Van MA By: Machines And Coffee (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por ANGELA PATRICIA CARDENAS IZQUIERDO, CAMILO ENRIQUE GALVIS GARZON, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a ANGELA PATRICIA CARDENAS IZQUIERDO, CAMILO ENRIQUE GALVIS GARZON, 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 CUARTO: 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

⁸ 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación; servicios de reparación de maquinaria para el Café.