

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86621

Ref. Expediente N° SD2025/0009602

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 6 de febrero de 2025, Juan David Torres Sabogal, solicitó el registro de la Marca asorbos CAFÉS ESPECIALES (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

¹ 30: Café, té, cacao y sus sucedáneos; café.

43: Servicios de cafeterías; servicios de cafés.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Ref. Expediente N° SD2025/0009602

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
Mixta	Zorbos de Café	Luis Miguel Cárcamo Zuluaga	SD2017/0095006	11	30	Marca	Registrada	25 feb. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

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

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0009602

El signo solicitado	La marca registrada
	

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

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos marcarios, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas las que usaría para pedir los servicios solicitados o protegidos con éstos.

En concordancia con lo anterior, de manera inicial, se pudo constatar que los signos analizados **ASORBOS** CAFÉS ESPECIALES y **ZORBOZ** de CAFÉ, son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, se evidencia que desde el punto de vista ortográfico comparten las siguientes dos consonantes y dos vocales: O-R-B-O de la expresión con mayor fuerza distintiva en el mismo orden y disposición.

Asimismo, al pronunciar los signos ASORBOS y ZORBOZ, estos emiten un sonido muy similar al compartir las sílabas /A/**SOR/ZOR**/ - /**BOS/BOZ**/. Sobre este análisis, es relevante mencionar, que la pronunciación de las letras [S-Z], acompañadas de la vocal O es la misma, de allí a que se concluya que en su conjunto requieren idéntica articulación para su pronunciación, hecho que las hace similares desde el punto de vista fonético.



Ref. Expediente N° SD2025/0009602

Finalmente, si bien el signo solicitado contiene las expresiones CAFÉS ESPECIALES, que resultan explicativas para las clases solicitadas a registro y un arte particular conformado por la denominación del signo en una grafía especial, líneas, figuras geométricas y una representación gráfica de una taza de café, estos elementos, no permiten diluir el riesgo de confusión establecido en el análisis de esta Dirección.

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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Café, té, cacao y sus sucedáneos; café.

43: Servicios de cafeterías; servicios de cafés.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Productos
------------	-----------

SD2017/0095006 Clase 30: Aromatizantes de café; bebidas a base de café; bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen leche; café; café sin cafeína; café descafeinado; café expreso; café helado; café instantáneo; café con leche; café molido; café, té, cacao y sucedáneos del café; café tostado en granos; café sin tostar; esencias de café; extractos de café; sucedáneos del café; caramelos; productos de confitería; productos de confitería congelados; helados; helados aromatizados; helados cremosos; postres helados con frutas [parfaits]; sorbetes [helados].

Conexidad competitiva entre las clases 30 internacional. Criterio de Identidad y Sustituibilidad

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

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° SD2025/0009602

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 elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclátor internacional, como lo son el “*café y sus sucedaneos, aromatizantes de café; bebidas a base de café; bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen leche; café; café sin cafeína; café descafeinado; café expreso; café helado; café instantáneo; café con leche; café molido; café, té, cacao y sucedáneos del café; café tostado en granos; café sin tostar; esencias de café; extractos de café*”

Asimismo, existe conexión competitiva entre los signos cotejados, por sustituibilidad entre los productos de la clase 30 internacional, tomando en cuenta que versan sobre los mismos productos del nomenclátor en mención, los cuales los hacen equivalentes, intercambiables entre sí y que cumplen la misma función o funciones similares, así el consumidor puede elegir uno u otro sin problema alguno. A su vez, los productos comparados, son habitualmente comercializados en tiendas equivalentes y por ende, pueden ser asociados de manera errónea a un mismo origen empresarial por parte de los consumidores.

Conexidad competitiva entre las clases 43 y 30 internacional. Criterio de Razonabilidad

De acuerdo con la cobertura de los signos cotejados, esta Dirección observa que la relación de conexidad está dada atendiendo al principio de razonabilidad, en razón a que el signo solicitado pretende identificar los servicios *servicios de cafeterías; servicios de cafés* de la clase 43 internacional y la marca registrada identifica *bebidas a base de café; bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen leche; café; café sin cafeína; café descafeinado; café expreso; café helado; café instantáneo; café con leche; café molido; café, té, cacao y sucedáneos del café; café tostado en granos; café sin tostar; esencias de café; extractos de café; sucedáneos del café*, entre otros; productos que son necesarios para el correcto funcionamiento de un establecimiento de comercio como el de los servicios pretendidos. Precisamente, dicha circunstancia puede hacer que el consumidor relacione los productos y servicios a una misma procedencia empresarial, cuando en realidad no es así.

Aunado a lo antes descrito, es de público conocimiento que los productos y servicios enfrentados se ponen al alcance del consumidor mediante similares canales publicitarios debido a que persiguen finalidades similares; hechos que generan mayor riesgo de conexidad, aunando en el consumidor una falsa expectativa, pues es posible que este asuma de manera equívoca que cuentan con un único origen empresarial.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0009602

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca asorbos CAFÉS ESPECIALES (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Juan David Torres Sabogal, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca asorbos CAFÉS ESPECIALES (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Juan David Torres Sabogal, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a Juan David Torres Sabogal, 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 24 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

⁵ 30: Café, té, cacao y sus sucedáneos; café.

⁶ 43: Servicios de cafeterías; servicios de cafés.