

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 87935

Ref. Expediente N° SD2025/0004978

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 23 de enero de 2025, JUAN MANUEL FERNANDEZ PINO, solicitó el registro de la Marca L´arte cafe-bar (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. 1058, 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:** Mezclas para la preparación de productos de panadería; productos de panadería sin gluten; rellenos de chocolate para productos de panadería; bebidas a base de café; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen helado; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas de café; café con leche; café expreso; café helado; café preparado en forma líquida; mezclas de esencias y extractos de café; preparaciones a base de café para la confección de bebidas.

43: Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; bares; servicios de bares de café y té; servicios de bares y restaurantes; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de catering prestados por panaderías.

Ref. Expediente N° SD2025/0004978

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 la 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	L'ARTE DE CREM HELADO	MEALS DE COLOMBIA S.A.S.	SD2016/0016466	10	30	Marca	Registrada	15-feb-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° SD2025/0004978

	L'ARTE DE CREM HELADO
L'arte cafe-bar	

Jurisprudencia

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

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

Adicional a lo anterior, la jurisprudencia indica: *“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”*⁴

De acuerdo a la doctrina especializada, *“en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”*.⁵

En el Proceso: 127-IP-2016 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,

⁴ Proceso 55-IP-2002

⁵ Proceso 46-IP-2008.

Ref. Expediente N° SD2025/0004978

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

Teniendo en cuenta los parámetros jurisprudenciales mencionados en el acápite precedente, esta Dirección determina que el elemento predominante, en los signos cotejados, es el denominativo, pues es este el que tiene un grado de recordación más alto en la mente del consumidor y puede ser asociado a los productos y servicios que identifican, en mayor medida que los elementos gráficos.

El signo solicitado es de naturaleza mixta, conformado por la imagen de un sol y una luna y la denominación “**L´arte cafe-bar**”, este signo será cotejado con el signo **L´ARTE DE CREM HELADO** de naturaleza nominativa frente al cual se evidencian similitudes susceptibles de generar confusión.

En un primer análisis, al cotejar los signos **L´arte cafe-bar** y **L´ARTE DE CREM HELADO**, se observa que son ortográficamente semejantes, pues comparten la expresión “**L´ARTE**” en el mismo orden y disposición, generando un impacto sonoro idéntico, dadas las coincidencias fonéticas y el orden de las letras que los integran. De igual manera, los signos conservan una misma secuencia en lo que a sus vocales y consonantes se refiere.

Por otra parte, al comparar los signos distintivos **L´arte cafe-bar** y **L´ARTE DE CREM HELADO**, se aprecia una similitud ortográfica relevante, toda vez que el signo solicitado reproduce gran parte del signo registrado, particularmente en la denominación “**L´ARTE**”. Si bien el signo solicitado incluye adicionalmente, la expresión “**café-bar**”, tales diferencias no resultan suficientes para evitar la similitud ni el riesgo de confusión. Fonéticamente, los vocablos **L´arte** y **L´ARTE** generan un impacto sonoro idéntico, ya que, al ser pronunciadas de forma consecutiva, la percepción auditiva del consumidor resulta idéntica.

En consecuencia, al configurarse el primer presupuesto para el análisis, esto es, la existencia de similitudes capaces de inducir a confusión, resulta pertinente que la administración se pronuncie sobre la relación entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto. Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección considera que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario, lo que determina la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos a erradas asociaciones derivadas de las prácticas habituales del mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Además, es natural que en el comercio un empresario, dentro de un mismo sector económico, busque ampliar su portafolio e incursionar en otros productos y/o servicios afines. En este contexto, el consumidor fácilmente entendería que quien ofrece una serie de prestaciones ahora incursiona en otras relacionadas, circunstancia que incrementa el riesgo de asociación hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado.

Ref. Expediente N° SD2025/0004978

Por otra parte, considerando los canales de comercialización y la forma en que estos productos y/o servicios se ponen a disposición del público, se evidencia que ambos pueden encontrarse en los mismos puntos de venta, lo que facilita que el consumidor asuma equivocadamente un origen empresarial único.

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 servicios⁶.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Mezclas para la preparación de productos de panadería; productos de panadería sin gluten; rellenos de chocolate para productos de panadería; bebidas a base de café; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen helado; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas de café; café con leche; café expreso; café helado; café preparado en forma líquida; mezclas de esencias y extractos de café; preparaciones a base de café para la confección de bebidas.

43: Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; bares; servicios de bares de café y té; servicios de bares y restaurantes; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de catering prestados por panaderías.

El signo previamente registrado o solicitado identifica:

Expediente	Producto y/o servicios
-------------------	-------------------------------

SD2016/0016466	(30): Helados.
----------------	----------------

Conexidad entre los servicios de la clase 43 internacional (Razonabilidad)

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

⁶ 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° SD2025/0004978

que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Por lo tanto, para esta Dirección, existe conexidad competitiva entre los productos y servicios comparados porque pertenecen al mismo ámbito en cuanto a que los servicios comprendidos en la clase 43 del signo solicitado “*Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; bares; servicios de bares de café y té; servicios de bares y restaurantes; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de catering prestados por panaderías*” y los productos de la clase 30 del signo previamente registrado “*helados*” comparten un campo de cobertura, y es razonable que los consumidores puedan asociarlos al mismo origen empresarial. Esto se debe a que, en el mercado, el consumidor puede pensar que quien elabora los productos también los ofrece en los diferentes establecimientos mencionados en la clase 43, ya que una clase depende de la otra para efectuar la circulación comercial del producto.

Ahora bien, es de tener en cuenta el TJCA, ha resaltado frente a la razonabilidad lo siguiente:

“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.”

Teoría de la Interdependencia - clase 30 internacional

En este punto es importante traer a colación la **Teoría de la Interdependencia**, al respecto manifestó el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 135-IP-2004: “*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 (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).*”

En el caso que nos atañe, es posible observar gran similitud entre los signos cotejados, por tanto, mayor debería ser la diferenciación entre los productos; situación que no se ve reflejada en este caso, pues los productos solicitados en la clase 30 en cuanto a las “*bebidas a base de café que contienen helado*” guardan una relación con los productos registrados (*helados*), perteneciendo ambos al mismo sector económico, al tratarse de alimentos. Por lo tanto, la negación del signo impide el riesgo de confusión o asociación que, a pesar de no existir efectivamente, la potencialidad de su ocurrencia es un riesgo latente, aún más, teniendo en cuenta que el consumidor medio no es experto en el sector pertinente.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004978

de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca L'arte cafe-bar (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por JUAN MANUEL FERNANDEZ PINO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a JUAN MANUEL FERNANDEZ PINO, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 29 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁸ **30:** Mezclas para la preparación de productos de panadería; productos de panadería sin gluten; rellenos de chocolate para productos de panadería; bebidas a base de café; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen helado; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas de café; café con leche; café expreso; café helado; café preparado en forma líquida; mezclas de esencias y extractos de café; preparaciones a base de café para la confección de bebidas.

43: Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; bares; servicios de bares de café y té; servicios de bares y restaurantes; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de catering prestados por panaderías.