

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88721

Ref. Expediente N° SD2025/0036851

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el 22 de abril de 2025, el señor **SEBASTIAN BUSTOS**, solicitó el registro de la Marca **Café Alaia** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065 del 28 de abril de 2025, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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 irregistrabilidad 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 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,

¹ 30: Bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; café; café en grano sin tostar; café instantáneo; café molido; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; café tostado en granos; frutos de café procesados; granos de café tostados; preparaciones a base de café para la elaboración de bebidas.

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° SD2025/0036851

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

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Confundibilidad con marcas previamente 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
Nominativa	ALAIA	Azzedine Alaia SAS	01109530	7	42	Marca	Registrada	21 nov. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado
Café Alaia (Nominativo)

El signo solicitado es de naturaleza nominativa compuesta, conformado por las expresiones “Café Alaia” sin elementos adicionales.

•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° SD2025/0036851

El signo previamente registrado
ALAIA (Nominativo)

Por su parte, el signo hallado de oficio es de naturaleza nominativa simple, conformado por la expresión “ALAIA” sin elementos adicionales.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación de signos nominativos

En cuanto a la comparación de signos nominativos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que deben ser tenidas en cuenta las siguientes reglas de comparación:

“(i) 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.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) 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”.⁴

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0036851

Análisis comparativo

Siguiendo las reglas de cotejo marcario, impresión de conjunto, examen sucesivo y perspectiva del consumidor, esta Dirección encuentra que el signo solicitado a registro **“Café Alaia”** resulta similarmente confundible con la marca previamente registrada **“ALAIA”**, toda vez que el término **“Café”** cumple una función descriptiva para los productos de la clase 30 y, en consecuencia, la carga distintiva de ambos conjuntos recae en la expresión **ALAIA**.

Desde el plano ortográfico y visual, el signo solicitado **reproduce íntegramente** el vocablo **ALAIA**, ubicándolo en posición final y destacada, mientras que el añadido **“Café”** opera como descriptor del producto que busca reivindicar. La identidad literal en **ALAIA** fija una silueta común en el núcleo de recordación, de modo que la presencia del término genérico no neutraliza la coincidencia sustancial con el signo antecedente.

En la dimensión fonética, la cadencia efectiva que retiene el consumidor es la de **/a-lá-ia/**, idéntica en ambos signos. El prefijo **“Café”** (/ka-fé/) antecede como elemento accesorio y de baja saliencia distintiva, por lo que el oído del consumidor termina anclando la identificación en **ALAIA**, lo que favorece la asociación con la marca previamente registrada.

En el plano conceptual, mientras **“Café”** remite al tipo de producto, **ALAIA** funciona como elemento predominante, que proyecta la misma idea de una oferta de “café” afines bajo la marca **ALAIA**, escenario que facilita que el público presuma una misma procedencia empresarial o, cuando menos, una vinculación económica.

Así las cosas, apreciados sucesivamente y en su conjunto, **“Café Alaia”** y **“ALAIA”** presentan coincidencia plena en el elemento predominante **ALAIA** y proyectan una impresión global convergente en los planos ortográfico, fonético, visual y conceptual. En consecuencia, esta Dirección concluye que se configura riesgo de confusión y/o de asociación en el mercado.

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.

⁵ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0036851

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; café; café en grano sin tostar; café instantáneo; café molido; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; café tostado en granos; frutos de café procesados; granos de café tostados; preparaciones a base de café para la elaboración de bebidas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente Servicios

01109530 (42): Servicios de ventas al detal de: alimentos, bebidas, artículos variados, vestuario, accesorios de moda, muebles e instalaciones, artículos para uso casero diario, cosméticos, perfumes, relojes de pulso y de pared, anteojos, joyería y metales preciosos, en: almacenes por departamentos, supermercados, tiendas, super-almacenes, centros comerciales.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 30 de la marca solicitada vs servicios de la clase 42 de las marcas halladas de oficio

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del 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.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos, es la razonabilidad definida como *“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. (...)”*⁶. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que ambos productos y servicios se comercialicen por parte de un mismo empresario.

Los productos de la marca solicitada en clase 30, que incluyen bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; café en todas sus presentaciones (en grano, molido, instantáneo, tostado), sucedáneos, frutos procesados y preparaciones para la elaboración de bebidas, corresponden a bienes de consumo cotidiano con rotación alta, destinados a la preparación y al consumo doméstico u Horeca (**Hoteles, Restaurantes y Cafés** (o *catering*)). Estos productos se adquieren habitualmente en supermercados, tiendas especializadas, grandes superficies y comercio electrónico bajo esquemas de surtido, precio y promoción propios del segmento de abarrotes y bebidas calientes.

Por otro lado, los servicios identificados por el registro previo en clase 42 consisten en ventas al detal de alimentos y bebidas, junto con otros artículos de consumo, prestadas en almacenes por departamentos, supermercados, tiendas, superalmacenes y centros comerciales. Tales servicios describen la intermediación comercial mediante la cual se exhiben, promocionan y ponen a disposición del público precisamente los bienes

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0036851

comprendidos en la categoría del café y sus preparaciones, utilizando góndolas, vitrinas, plataformas en línea y programas de fidelización.

La relación entre estos productos y servicios puede ser vista desde la perspectiva de la razonabilidad. Los bienes de la clase 30 constituyen el objeto específico de los servicios de venta al detal, de modo que el consumidor puede asociar como plausible que un mismo operador identifique tanto el producto alimenticio como el canal de comercialización que lo ofrece. En la práctica, las marcas de distribuidor, las líneas exclusivas y la coidentificación del punto de venta en empaques y material publicitario refuerzan dicha expectativa de procedencia común.

La similitud en la función de atender la misma necesidad de abastecimiento y consumo lleva a los consumidores a percibir los servicios de retail como una extensión natural del portafolio de productos de café, pues confluyen en idénticos espacios de compra, comparten logística de abastecimiento y exhibición y se dirigen al mismo público objetivo. Esta interacción en la cadena de valor, producto en góndola y servicio de comercialización, fortalece la idea de que ambos pueden provenir del mismo proveedor o estar relacionados en el mercado.

Además, la comercialización de café y preparaciones asociadas se soporta en estrategias de tienda que incluyen degustaciones, campañas de precios y lanzamientos coordinados, prácticas que integran el signo del establecimiento con el signo del producto. La presencia concurrente de ambos en los mismos canales, tiendas físicas y plataformas digitales, puede generar la idea de que se trata de prestaciones que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo solicitado constituye una innovación marcaria o una línea propia del operador de ventas al detal.

En resumen, los productos de la clase 30 y los servicios de venta al detal descritos están interrelacionados por su objetivo común de abastecer al consumidor de café y bebidas afines. Esta conexión hace que los consumidores puedan verlos como parte de una misma categoría económica orientada al suministro y comercialización de bienes de consumo, lo que justifica la razonabilidad de que sean ofrecidos por el mismo empresario o empresa. Por lo anterior, no resulta extraño que un empresario presente en el comercio minorista incorpore líneas de café bajo su propio signo o que un productor de café gestione, bajo la misma denominación, su canal de venta directa. En tal contexto, el consumidor entiende sin dificultad que quien se encarga de ofrecer el servicio de venta también pueda identificar productos de café relacionados.

Junto con ello, existe el riesgo de confusión en los consumidores dado que los canales de divulgación y comercialización coinciden, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de productos y servicios que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una extensión o nueva línea del titular del registro que presta el retail.

En ese sentido, esta Dirección evidencia que, dadas las coberturas de los signos enfrentados, 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 o confusión derivadas de las prácticas habituales del mercado.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

“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

Ref. Expediente N° SD2025/0036851

idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”⁷

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad es cumplido por las marcas en comento.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes “*para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios*”⁸.

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que genera una confusión y asociación en el público consumidor, por lo que no es posible permitir la coexistencia.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Negar el registro de la Marca **Café Alaia** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por el señor **SEBASTIAN BUSTOS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2: Notificar de esta resolución al señor **SEBASTIAN BUSTOS**, 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 3: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 30 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA

⁷ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

⁸ Ibidem

⁹ **30:** Bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; café; café en grano sin tostar; café instantáneo; café molido; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; café tostado en granos; frutos de café procesados; granos de café tostados; preparaciones a base de café para la elaboración de bebidas.

Ref. Expediente N° SD2025/0036851

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

