

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 91795

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

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 12 de febrero de 2025, **LA VILLA DE DON JUAN COLOMBIA SAS**, solicitó el registro de la Marca **LA VILLA DE DON JUAN** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que mediante Oficio N° 6433 30 de abril de 2025 se requirió al solicitante por cuanto la denominación señalada en la solicitud no coincidía con la etiqueta aportada.

Que mediante escrito de respuesta de fecha 19 de mayo de 2025 el solicitante precisó la denominación a registrar.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** presentó oposición con fundamento en: Literal h) Artículo 136 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente.

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

(...) En primer lugar, señalamos al Despacho que, para el presente caso, la marca solicitada LA VILLA DE DON JUAN (Mixta) presenta similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales con las marcas registradas bajo la titularidad de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, las cuales ostentan el estatus de marcas notorias por su amplio reconocimiento en el mercado para identificar productos comprendidos en la Clase 30, en especial café y productos relacionados.

(...) Tal y como es de conocimiento para su Despacho, las marcas opositoras incluyen la expresión “Juan Valdez”, la cual identifica y representa al icónico personaje símbolo de la caficultura colombiana durante más de seis (6) décadas. Esta figura ha sido utilizada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como emblema del origen, la tradición y la calidad del café colombiano, y ha sido reconocida por consumidores, productores y actores del mercado tanto a nivel nacional como internacional.

Las marcas “Juan Valdez” cuentan con registros vigentes en la Clase 30 para identificar, entre otros, café y productos directamente relacionados con este, y han logrado consolidarse como una referencia distintiva, confiable y altamente valorada en el sector. Como resultado de su larga trayectoria, inversiones promocionales sostenidas y presencia continua en el mercado, estas marcas gozan de un posicionamiento excepcional y de altos niveles de reconocimiento entre los consumidores colombianos, particularmente en el ámbito del café.

(...) Estas consideraciones llevaron a la Superintendencia a declarar la notoriedad de la marca “Juan Valdez” en varias ocasiones.

¹ 30: Bebidas de café; café; café aromatizado; café en grano sin tostar; café en polvo en bolsas de filtro; café molido; café preparado; café, té, cacao y sus sucedáneos; café y sucedáneos del café.

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

(...) las marcas opositoras han mantenido un estatus especial de marcas notorias por más de trece (13) años y que, hasta la fecha, continúan con el gran reconocimiento comercial a nivel nacional e internacional, obteniendo la calidad y protección propias de marcas notorias.

(...) De una mirada ligera a los signos en conflicto, y previo a ahondar y desarrollar la comparación en conjunto, es necesario advertir que la reproducción que realiza la marca pretendida sobre el elemento nominativo “Juan” además de la inclusión de plantas de café en el conjunto marcario. Lo anterior implica que la marca solicitada configure con respecto a las marcas notorias una similitud ortográfica, fonética y conceptual suficientes para generar los errores de confusión y asociación en el mercado, así como la pérdida de la gran fuerza distintiva de las marcas notorias.

(...) Se señala al Despacho que, respecto de la comparación entre la marca solicitada LA VILLA DE DON JUAN (Mixta) y las marcas opositoras y notorias “Juan Valdez”, sus elementos nominativos comparten suficientes similitudes ortográficas y fonéticas que pueden inducir al consumidor promedio a incurrir en error respecto del origen empresarial de los productos identificados.

En efecto, la presencia destacada de la expresión “JUAN” término que ha sido ampliamente posicionado en el mercado por la marca notoria “Juan Valdez” refuerza una impresión de similitud entre los signos, especialmente teniendo en cuenta que el término en cuestión aparece como componente central en ambos conjuntos marcarios y genera un alto grado de recordación en el público consumidor, en particular dentro del sector del café y productos alimenticios relacionados.

Esta coincidencia nominativa, sumada al hecho de que ambos signos identifican productos comprendidos en la Clase 30, permite concluir que existe un alto riesgo de confusión, asociación empresarial, dilución del signo notorio y aprovechamiento injusto de su prestigio en el mercado

(...) En consecuencia, el término “Juan” ha sido reconocido como uno de los componentes más relevantes y característicos de las marcas notorias de la Federación.

Concretamente, la reputación, trayectoria y posicionamiento de las marcas opositoras facilita que el público consumidor pueda confundir, asociar o vincular erróneamente signos de terceros que incluyan el nombre “Juan” con el personaje icónico Juan Valdez, ampliamente identificado como símbolo del café colombiano.

En este contexto, al percibir en el mercado la marca LA VILLA DE DON JUAN (Mixta), el consumidor promedio podrá asumir, de manera equivocada, que:

i) La marca solicitada es una nueva línea de productos que actualmente identifican las marcas opositoras y notorias; o,

ii) El solicitante cuenta con algún tipo de alianza comercial o contractual con la Federación o sus respectivos licenciarios.

En consecuencia y atendiendo a la descripción de productos que identificará la marca objeto de oposición, es claro que la intención de la solicitante LA VILLA DE DON JUAN COLOMBIA SAS, no es otra que la de generar en los consumidores la idea de que la marca solicitada tiene el mismo origen empresarial que las marcas de la Federación.

Por lo anterior, es indiscutible que el elemento denominativo “JUAN” junto a plantas de café en el signo solicitado se asemeja y reproduce parcial/

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

sustancialmente uno de los componentes más distintivos y representativos de las marcas JUAN VALDEZ (Nominativa), reproduciendo la primera palabra de la marca notoria y que ha sido reconocida como aquella que brinda más poder de recordación frente al público consumidor.

(...) Cabe señalar que las marcas “Juan Valdez” no solo son altamente visibles para los consumidores finales, sino también para los caficultores, productores, tostadores, empaques, distribuidores y demás actores que intervienen en la cadena de valor del café colombiano, quienes reconocen en ellas un signo distintivo de calidad, origen y tradición.

(...) Si bien las marcas notorias que fundamentan esta oposición tienen la capacidad de romper el principio de especialidad por su alto grado de reconocimiento, consideramos de especial relevancia que el Despacho observe la identidad de las coberturas que existe entre las marcas en conflicto, lo cual permite evidenciar con aún mayor claridad los riesgos de confusión, asociación, uso parasitario y dilución que acarrearía el eventual registro de la marca LA VILLA DE DON JUAN (Mixta).

(...) Se evidencia, por tanto, que ambos signos identifican exactamente los mismos productos en la Clase 30, particularmente café y sus sucedáneos, así como otros productos directamente relacionados con este rubro, lo que permite confirmar con total claridad la configuración de los riesgos de confusión, asociación, dilución y aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria.

(...) Es así que con una primera vista de la marca solicitada para entender por qué resulta semejante a las marcas notorias “Juan Valdez” (Nominativa). En efecto, el uso de la palabra “Juan”, la mención de un año cercano a la creación del personaje “Juan Valdez” junto a una representación gráfica de granos de café, genera que la marca solicitada sea similarmente confundible con las marcas notorias.

(...) El uso del nombre “Juan”, como parte central del conjunto denominativo, evoca directamente la marca “Juan Valdez”, cuya fuerza distintiva en el sector cafetero ha sido ampliamente reconocida por esta Superintendencia. Dicha coincidencia, dentro de un contexto marcario relacionado con el café, facilita la asociación indebida del signo solicitado con las marcas de la Federación.

(...) Incluso en aquellos casos en que el consumidor logre identificar diferencias superficiales entre los signos, no puede descartarse que asuma erróneamente que la marca solicitada corresponde a una nueva línea de productos, o bien que el solicitante actúa como un aliado estratégico o comercial autorizado por la Federación Nacional de Cafeteros o sus licenciarios, lo cual agrava el riesgo de confusión indirecta y aprovechamiento indebido del prestigio ajeno.

(...) Incluso, siguiendo con el análisis que hiciera esta entidad de las marcas a “Juan Valdez” (Nominativa y Mixta) para declarar su notoriedad, se colige que el uso de la marca LA VILLA DE DON JUAN (Mixta) generaría una pérdida de la fuerza distintiva de la marca notoria al permitir el uso indiscriminado del nombre “Juan” asociado a café, permitiendo de esta manera que el consumidor pueda ignorar los especiales esfuerzos y posicionamiento que ha realizado la Federación para identificar productos y/o servicios con cualidades particulares y un origen empresarial determinado.

(...) Sumado a lo anterior, existiría también un aprovechamiento injusto por parte del solicitante, del prestigio que ostenta la Federación sobre el posicionamiento de la marca notoria en caso de que fuera concedido el registro. En efecto, como lo menciona una de las resoluciones citadas, el consumidor al percibir el personaje Juan Valdez para identificar productos de café, servicios de

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

comercialización de café y servicios de cafeterías/restaurantes, la asocia inmediatamente con las marcas “Juan Valdez” (Nominativa y Mixta), por ser éstas las primeras que tiene en su mente. Lo anterior, se encuentra especialmente respaldado dada la recordación que las marcas han dejado gracias a los esfuerzos en publicidad en ella invertidos, a su fuerza distintiva y a la altísima calidad de sus productos. En consecuencia, la marca VILLA DE DON JUAN (Mixta) se aprovecharía de la atracción que genera la marca opositora haciendo innecesario que su titular incurriera en los mismos o equivalentes esfuerzos en los que sí ha realizado la titular de la marca ya registrada, obstaculizando entonces la pacífica explotación de la marca notoria.

(...) Finalmente, con la aplicación de la “Teoría de la Interdependencia” para el caso analizado, se permite establecer que la similitud entre las marcas estudiadas, la identidad de coberturas junto a la conexidad competitiva descrita, son elementos suficientes para rechazar el registro de la marca VILLA DE DON JUAN (Mixta) en Clase 30.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **LA VILLA DE DON JUAN COLOMBIA SAS**, no dio respuesta a la oposición presentada.

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

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. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

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.

Literal h) 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:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

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 se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

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 (dentrífico) 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° SD2025/0011783

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁹. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los

⁴ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁵ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ Traducir. (Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribĕre). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁰ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”¹¹

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos

¹⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

¹¹CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”¹²”

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”¹³.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Facultad oficiosa de la Administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irregistrabilidad.

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹³Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales¹⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

“1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de la misma no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada, trayendo de oficio las causales de irregistrabilidad que considere relevantes.

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	JUAN VALDEZ	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	11009889	9	30	Marca	Registrada	24 jun. 2031
Mixta	JUAN VALDEZ	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	14279447	10	43	Marca	Registrada	30 abr. 2035
Mixta	JUAN VALDEZ	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	92058266A	7	30	Marca	Registrada	05 feb. 2030
Nominativa	JUAN VALDEZ	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	02104028	8	43	Marca	Registrada	27 jun. 2033
Nominativa	JUAN VALDEZ	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	92049720A	7	30	Marca	Registrada	13 oct. 2031

¹⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0011783

Nominativa	Lácteos Don Juan	Linda Verónica Galeano Moncada	SD2019/0016282	11	29	Marca	Registrada	28 feb. 2030
Mixta	ROOFTOP DONJUAN DE LA TORRE	JUAN FEDERICO ARBOLEDA FRANCO	SD2021/0103965	11	43	Marca	Registrada	04 sept. 2033
Mixta	DON JUAN OLIVA	LNC ORDICO S.A.S.	SD2021/0037070	11	29	Marca	Registrada	17 nov. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos antecedentes
	 Juan Valdez Juan Valdez JUAN VALDEZ   LÁCTEOS DON JUAN

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”¹⁵

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

¹⁵ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016



Ref. Expediente N° SD2025/0011783

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).”¹⁶*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁷ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento denominativo, 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.

¹⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁷ “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 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”¹⁸

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:¹⁹

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).”²⁰*

¹⁸ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

¹⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

²⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas²¹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación 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.”**²²*

familia de marcas

El hecho que la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** incluya de forma reiterada la misma expresión **JUAN VALDEZ** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

²¹ “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 26-IP-2014”.

²² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.²³

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas, en el cual el elemento dominante común en la expresión **JUAN VALDEZ**, y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

Análisis comparativo

La marca solicitada a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por las expresiones **LA VILLA DE DON JUAN**, junto a un gráfico de una pareja de campesinos, el hombre usando sombrero y tocando una guitarra, además contiene unos granos y hojas. Por su parte, las marcas antecedentes son de naturaleza nominativa y mixta, tres de ellas conformadas por las expresiones **JUAN VALDEZ**, las mixtas en una tipografía particular junto a un recuadro que contiene la imagen de un señor con sombrero del cual solo se ve una fracción, bigote y poncho acompañado de una mula conocida como “Conchita”; y las otras tres conformadas por las expresiones **LÁCTEOS DON JUAN**, nominativa; **DON JUAN DE LA TORRE ROOFTOP** y **DON JUAN OLIVA**, de naturaleza mixta, en ambas sobresale la expresión **DON JUAN**.

Análisis de confundibilidad frente a las marcas JUAN VALDEZ

Para realizar el presente análisis de confundibilidad resulta adecuado entrar a precisar que si bien los signos en cotejo forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

Precisado lo anterior, al analizar los signos confrontados, se observa que es el elemento nominativo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios reivindicados con estos signos y debido a la fuerza natural y recordación que tienen las palabras en la mente de los consumidores.

Aclarado lo anterior, esta Dirección luego de analizar los signos y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos analizados **LA VILLA DE DON JUAN** y **JUAN VALDEZ** presentan similitudes nominales susceptibles de generar riesgo de confusión directa e indirecta, y/o de asociación en el público consumidor, comoquiera que la expresión que sobresale en tamaño y posición dentro del signo solicitado a registro, consistente en la expresión: **DON JUAN**, reproduce uno de los

²³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

elementos que caracteriza a los signos previos **JUAN VALDEZ**, es decir, el mismo nombre masculino **JUAN** el cual resulta arbitrario en la identificación de productos y servicios de las clases 30 y 43. Y adicionalmente se observa que incluye la figura de un campesino con sombrero, incrementando sus semejanzas, en tanto que representa la figura de un hombre campesino, con sombrero, que se denomina **JUAN**.

Ahora, al coincidir en el uso del mismo nombre **JUAN** es evidente que los signos son idénticos en el campo ideológico, al evocar exactamente la misma idea o concepto y a este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de estas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

En consecuencia, encontramos que la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce parte de las marcas registradas²⁴, la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del mismo nombre masculino JUAN que identifica a un campesino que utiliza sombrero, en los signos distintivos comparados, causa irremediabilmente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos y/o servicios que se distinguen con una y otra marca, ya que el signo solicitado reproduce en parte a las marcas registradas.

En efecto, la confundibilidad indirecta²⁵ se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba.

Frente a la comparación originada entre una marca compuesta que reproduce idéntica o sustancialmente a una marca ya registrada el Tribunal de Justicia Andino, se ha manifestado en varias ocasiones de la siguiente forma: “Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”.²⁶

Así las cosas, esta Dirección considera que las semejanzas existentes entre las mismas

²⁴ El Tribunal de Justicia Andino, Proceso 13-IP-2001, en un caso similar al estudiado, donde la marca solicitada a registro es una marca compuesta en la cual uno de sus vocablos es idéntico a una marca registrada, se pronunció en los siguientes términos: “...La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza. En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial.”

²⁵ Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

(...)

“Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.”

²⁶ Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-IP-98, marca PALMA FRIT

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

son determinantes de confusión indirecta.

Análisis de confundibilidad frente a las marcas LÁCTEOS DON JUAN, DON JUAN DE LA TORRE ROOFTOP y DON JUAN OLIVA

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos antecedentes.

Resulta adecuado precisar que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado, que resalta en tamaño y disposición, conformado por las expresiones DON JUAN, hace parte de los signos antecedentes LÁCTEOS DON JUAN, DON JUAN DE LA TORRE ROOFTOP y DON JUAN OLIVA, configurándose así una reproducción parcial pero que recae precisamente en el elemento que sobresale dentro de cada uno de los signos cotejados, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Así las cosas, se observa identidad en los vocablos predominantes en cada uno de los signos confrontados, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás, de esta manera, el signo solicitado resulta confundible con los signos antecedentes.

En consecuencia, encontramos que la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce parte de las marcas registradas²⁷, la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia de los mismos términos DON JUAN en los signos distintivos comparados, causará irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos y servicios que se distinguen con una y otra marca, ya que el signo solicitado reproduce en parte a las marcas registradas.

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:

²⁷ El Tribunal de Justicia Andino, Proceso 13-IP-2001, en un caso similar al estudiado, donde la marca solicitada a registro es una marca compuesta en la cual uno de sus vocablos es idéntico a una marca registrada, se pronunció en los siguientes términos: "...La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza. En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial."

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

30: Bebidas de café; café; café aromatizado; café en grano sin tostar; café en polvo en bolsas de filtro; café molido; café preparado; café, té, cacao y sus sucedáneos; café y sucedáneos del café.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
11009889	(30): <u>Café</u> , te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, <u>sucedáneos del café</u> ; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
92058266A	(30): Cereales elaborados, harinas, féculas, te, <u>café</u> , <u>sucedáneos del café</u> , sagú, chocolate, especias, condimentos, azúcares, sal, mieles, productos de panadería y pastelería, vinagre, pastas alimenticias, achicoria, sustancias para infusiones y bebidas calientes o frías, productos lacteados.
92049720A	(30): <u>Café</u> , té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos.

En relación a la clase 30 solicitada, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 30° Internacional y los que distinguen las marcas registradas en la **clase 30°** Internacional, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los productos relacionados, al coincidir en la identificación de café y sus sucedáneos.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

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.

SD2019/0016282 **(29):** Bebidas a base de productos lácteos; leche y productos lácteos; productos lácteos; sucedáneos de la nata [sucedáneos de productos lácteos].

SD2021/0037070 **(29):** Aceites comestibles; aceites de oliva; aceites vegetales.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

concluir que hay relación o conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Razonabilidad

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 y/o servicios, 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. (...)”²⁸.

Al analizar la cobertura de los signos en conflicto, esta Dirección encuentra que pese a que en el presente caso se ubica en diferentes clases del nomenclador internacional, son competitiva y razonablemente conexos.

Lo anterior, toda vez que de acuerdo a la realidad del mercado, es cada vez más frecuente que el empresario que se desempeña en una actividad específica dentro del sector alimenticio, como lo es la producción de bebidas lácteas y sucedáneos de la nata o aceites, decida ampliar su portafolio de negocios e incursione en sectores análogos que contribuyan a su esquema empresarial, comercializando productos diversos del mismo sector como sería los sucedáneos del café o el café.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

14279447 (43): Restauración (restaurantes, restaurantes de autoservicio, comedores), servicios de café y cafetería, servicios de bar, servicios de banquetes y catering, servicios de hotelería.

02104028 (43): Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

SD2021/0103965 (43): Prestación de servicios de restaurante; prestación de servicios de restaurantes; reserva de mesas de restaurantes; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; restaurantes de comidas selectas; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de bares y restaurantes; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; bares; prestación de servicios de bares; servicios de bar; servicios de bares y coctelerías; servicios de barman.

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.

Razonabilidad

²⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

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 y/o servicios, 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. (...)”²⁹.

Al analizar la cobertura de los signos en conflicto, esta Dirección encuentra que pese a que en el presente caso se ubica en diferentes clases del nomenclador internacional, son competitiva y razonablemente conexos.

Lo anterior, toda vez que de acuerdo a la realidad del mercado, es cada vez más frecuente que el empresario que se desempeña en una actividad específica dentro del sector alimenticio, como lo es la incursión mediante restaurantes que incluye como una de las especies las cafeterías o servicios de café, decida ampliar su portafolio de negocios e incursione en actividades análogas como serían el ofrecimiento de café para su venta como producto final, de manera que, por un lado ofrezca el consumo de café en sus propios establecimientos y por otro ofrezca el café para ser consumidos o preparados posteriormente.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos y servicios que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia	Clase 30: Productos a base de café y derivados del café. Clase 43: Servicios de cafetería.

Pronunciamientos previos sobre la notoriedad de la marca “JUAN VALDEZ” (Mixta):

Con relación a los pronunciamientos sobre la notoriedad del signo opositor JUAN VALDEZ (Mixta), esta Dirección ha manifestado lo siguiente:

- Mediante Resolución N°28644 del 07 de septiembre de 2007, esta Superintendencia reconoció la notoriedad de la marca JUAN VALDEZ para identificar “café”, para el periodo comprendido entre los años 2000 a 2006.
- Posteriormente, mediante Resolución N°49475 del 23 de agosto de 2013, se extendió la notoriedad de la marca “JUAN VALDEZ” para identificar “café”, para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2007 y el segundo semestre de 2012.
- Seguidamente, mediante Resolución N°74896 del 4 de octubre de 2018, se extendió nuevamente la declaratoria de notoriedad de la marca “JUAN VALDEZ” (Mixta), para identificar “productos a base de café y derivados del café” de la clase 30° de la Clasificación de Niza, así como “servicios de cafetería”, de la clase 43° de la Clasificación

²⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.



Ref. Expediente N° SD2025/0011783

de Niza, por el periodo comprendido por el período comprendido entre el año 2015 y diciembre de 2017.

- Acto seguido, mediante Resolución N°80741 del 16 de diciembre de 2020, se extendió nuevamente la declaratoria de notoriedad de la marca “JUAN VALDEZ” (Mixta), para identificar “productos a base de café y derivados del café” de la clase 30 de la Clasificación de Niza, así como “servicios de cafetería”, de la clase 43 de la Clasificación de Niza, para el periodo comprendido desde el año 2018 hasta el mes de junio del año 2020.
- Después de lo anterior, mediante Resolución N°10350 del 6 de marzo de 2023, proferida dentro del expediente N°SD2021/0094001, esta Superintendencia extendió nuevamente la declaratoria de notoriedad de la marca “JUAN VALDEZ” (Mixta), para identificar “productos a base de café y derivados del café” de la clase 30 de la Clasificación de Niza, así como “servicios de cafetería”, de la clase 43 de la Clasificación de Niza, para el periodo comprendido entre el mes de julio del año 2020 hasta el mes diciembre de 2021.
- finalmente, mediante Resolución N°71385 del 16 de septiembre de 2025, proferida dentro del expediente N°SD2022/0116998, esta Superintendencia extendió nuevamente la declaratoria de notoriedad de la marca “JUAN VALDEZ” (Mixta), para identificar “productos a base de café y derivados del café” y “servicios de cafetería” comprendidos en las clases 30° y 43° de la Clasificación Internacional de Niza, para el periodo comprendido entre el mes de enero de 2022 y el mes de mayo de 2023.

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, pudo constatar que, conforme al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la sociedad opositora FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA no realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.7, restringiendo el pago de la tasa únicamente a la presentación de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.3 del mismo acto administrativo, análisis desarrollado previamente en la presente resolución.

Ahora, si bien al presente trámite no se allega material probatorio adicional con el objeto de evaluar una posible extensión de la notoriedad del signo fundamento de oposición, no se puede desconocer la última declaratoria de notoriedad del signo “JUAN VALDEZ”, la cual se produjo hasta el mes el mes de mayo de 2023.

Sobre el estatus de notoriedad del signo opositor, esta Dirección recalca que, aunque el grado de notoriedad de una marca varíe con el tiempo, es decir que una marca notoria en el pasado puede no serlo en la actualidad, en el presente caso, la fecha de solicitud del signo objeto de análisis se encuentra en un periodo considerablemente cercano al último periodo de declaratoria de notoriedad. En otras palabras, la solicitud de registro efectuada el 10 de noviembre de 2023, se realizó a los cinco meses y diez días del último periodo hasta el cual fue extendida la declaratoria de notoriedad de la marca JUAN VALDEZ (Mixta), es decir, el mayo de 2023.

Partiendo de ello y considerando la solicitud para tener en cuenta el pronunciamiento previo de la notoriedad solicitado por la sociedad opositora, esta Dirección estima que su estatus de notoriedad persiste en correspondencia a la fecha de solicitud del signo que se analiza y por ende, está Dirección procederá con el análisis convocado por la opositora, siendo improcedente extender los efectos de dicha notoriedad y proceder con el análisis que se desprende a la luz de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000.

Análisis comparativo frente a marca notoria “JUAN VALDEZ”

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

Signo solicitado	Signo opositor
	

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el grado de recordación del signo opositor, este es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor.

Al comparar la estructura del signo solicitado LA VILLA DE DON JUAN con la marca notoria JUAN VALDEZ, esta Dirección concluye que existen elementos en el signo solicitado que podrían llevar al consumidor a confundirlo o asociarlo con la marca notoria.

Los signos analizados LA VILLA DE DON JUAN y JUAN VALDEZ presentan similitudes nominales susceptibles de generar riesgo de confusión directa e indirecta, y/o de asociación en el público consumidor, comoquiera que la expresión que sobresale en tamaño y posición dentro del signo solicitado a registro, consistente en la expresión: DON **JUAN**, reproduce uno de los elementos que caracteriza al signo notorio **JUAN** VALDEZ, es decir, el mismo nombre masculino JUAN el cual resulta arbitrario en la identificación de productos y servicios de las clases 30 y 43. Y adicionalmente se observa que incluye la figura de un campesino con sombrero, incrementando sus semejanzas, en tanto que representa la figura de un hombre campesino, con sombrero, que se denomina **JUAN**.

Ahora, al coincidir en el uso del mismo nombre JUAN es evidente que los signos son idénticos en el campo ideológico, al evocar exactamente la misma idea o concepto y a este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de estas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

En efecto, el signo solicitado coincide con la marca notoria en el uso del mismo nombre masculino **JUAN**, el cual se usa de manera arbitraria para identificar productos y servicios de las clases 30 y 43. Ahora, al hacer referencia al producto café claramente el consumidor vinculará ambos signos como provenientes de un mismo origen empresarial.

En consecuencia, encontramos que la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce parte de la marca notoria³⁰, la anterior coincidencia dentro del mercado

³⁰ El Tribunal de Justicia Andino, Proceso 13-IP-2001, en un caso similar al estudiado, donde la marca solicitada a registro es una marca compuesta en la cual uno de sus vocablos es idéntico a una marca registrada, se pronunció en los siguientes términos: “...La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza. En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial.”



Ref. Expediente N° SD2025/0011783

generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del mismo nombre masculino JUAN que identifica a un campesino que utiliza sombrero, en los signos distintivos comparados, causa irremediabilmente en la mente del consumidor una idea de vinculación entre los productos y/o servicios que se distinguen con una y otra marca, ya que el signo solicitado reproduce en parte a la marca notoriamente conocida.

En efecto, la confundibilidad indirecta³¹ se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba.

Frente a la comparación originada entre una marca compuesta que reproduce idéntica o sustancialmente a una marca ya registrada el Tribunal de Justicia Andino, se ha manifestado en varias ocasiones de la siguiente forma: “Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”.³²

En adición, la Dirección observa que los productos a identificar por la marca solicitada y aquellos identificados por la marca opositora se relacionan. En primer lugar, el signo solicitado pretende identificar: café y sucedáneos del café; por su parte, el signo notorio identifica productos a base de café y derivados del café, todos ellos de la clase 30° y servicios de cafetería de la clase 43°, los cuales en atención a los criterios de complementariedad, intercambiabilidad y razonabilidad son idénticos y conexos con los de la marca solicitada.

De conformidad con lo anterior, esta Dirección encuentra que el signo solicitado podría generar riesgo de confusión y/o de asociación entre el público consumidor, lo que desencadenaría en un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio y atraer clientes hacia sus productos, haciéndoles creer que estos son ofrecidos por la marca notoriamente conocida, debido a las semejanzas que presentan.

Por ende, la Dirección encuentra que la configuración de los signos genera en el consumidor un riesgo de confusión indirecta y/o asociación, pues los signos confrontados permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se puedan asociar a un origen empresarial en común o un vínculo empresarial debido a las semejanzas presentadas.

Consideraciones finales

Finalmente y respecto a los argumentos presentados por el recurrente, por medio de los cuales trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares

³¹ Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.
(...)”

“Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.”

³² Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-IP-98, marca PALMA FRIT

Ref. Expediente N° SD2025/0011783

relacionadas con la concesión o negación, respectivamente, de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a tramites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: “No es regla de aceptación marcaría que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace.”

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar fundada la oposición interpuesta por **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **LA VILLA DE DON JUAN** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza³³, solicitada por **LA VILLA DE DON JUAN COLOMBIA SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **LA VILLA DE DON JUAN COLOMBIA SAS**, solicitante del registro y a **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** opositor, 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 7 de noviembre de 2025

³³ **30:** Bebidas de café; café; café aromatizado; café en grano sin tostar; café en polvo en bolsas de filtro; café molido; café preparado; café, té, cacao y sus sucedáneos; café y sucedáneos del café.



Ref. Expediente N° SD2025/0011783



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS