

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 92569

Ref. Expediente N° SD2025/0004770

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 22 de enero de 2025, **SERGIO ALFONSO BOTIA VALENCIA**, solicitó el registro de la Marca **BONAFÉ** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1070, **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** presentó oposición con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior y Literal j) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida.

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

(...) De esta manera, llamamos la atención de la Dirección en que el análisis de registrabilidad debe centrarse en las similitudes que surgen entre los respectivos elementos nominativos. En este orden de ideas, se identifica que la marca pretendida comparte fuertes similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales con la marca previamente registrada y, en consecuencia, comparten similitudes suficientes que conllevarán inevitablemente a que el consumidor promedio incurra en riesgos de confusión y/o asociación.

(...) Tal y como se puede observar en la comparación anterior, la marca solicitada comparte fuertes similitudes ortográficas con la marca opositora, toda vez que:

I. Ambas marcas se componen de un número idéntico de palabras: BONAFÉ (1 palabra) – BUENCAFÉ (1 palabra), lo cual refuerza la percepción de similitud en el consumidor.

II. Comparten la misma estructura silábica: BONAFÉ (3 sílabas) – BUENCAFÉ (3 sílabas), coincidencia especialmente relevante en el ámbito fonético, donde el consumidor tiende a recordar marcas por su sonoridad global.

III. El número de letras es muy similar: BONAFÉ (6 letras) – BUENCAFÉ (8 letras), lo que refuerza la semejanza visual entre las expresiones.

IV. Las marcas comparten la misma secuencia final “-afé”, la cual no solo es gráficamente idéntica, sino también fonéticamente indistinguible, constituyéndose en un elemento llamativo y fácil de recordar para el consumidor.

V. La estructura ortográfica general es altamente coincidente, ya que ambas combinan un prefijo de dos sílabas que comienza con la letra B y contiene vocales abiertas, seguido del mismo sufijo “-afé”.

VI. La marca solicitada reproduce parcialmente el mismo esquema fonético y visual de la marca opositora: BUENCAFÉ – BONAFÉ, lo que incrementa de manera significativa el riesgo de confusión, especialmente tratándose de productos de la misma naturaleza (café).

(...) En efecto, estas similitudes no permitirán al consumidor promedio diferenciar adecuadamente las marcas analizadas desde el campo fonético y podrá incurrir en error confundiendo los productos a identificar por las marcas en conflicto o sus respectivos orígenes empresariales. Lo anterior, se puede

¹ 30: Bolsas de filtro llenas de café para cafeteras de goteo; café descafeinado; café sin cafeína.

Ref. Expediente N° SD2025/0004770

visualizar con aún mayor claridad al identificar que ambas marcas en conflicto comparten la misma sílaba tónica y en la misma posición, para evidenciar con mayor claridad la similitud fonética, exponemos ante su Despacho la pronunciación sucesiva de las expresiones estudiadas:

Bonafé / Buencafé / Bonafé / Buencafé / Bonafé / Buencafé / Bonafé / Buencafé / Bonafé / Buencafé

Asimismo es importante destacar que ambas marcas están compuestas por tres sílabas, lo que hace que suenen muy parecidas al decirlas en voz alta. Además, las dos empiezan y terminan con sonidos similares como la letras B, N, F, lo que hace que el oído los perciba casi igual.

(...) c. Similitud conceptual

Es así que la marca solicitada “Bonafé”, al leerse y pronunciarse de manera tan similar a la expresión “Buencafé”, aquella evocará el mismo concepto que las marcas opositoras, como resultado, se identifica una fuerte similitud conceptual sin que existan otros elementos que permitan diferenciar adecuadamente las marcas en conflicto, por lo menos desde el aspecto conceptual.

Como elemento adicional, evidenciamos que también existe similitud entre las marcas en conflicto desde el punto de vista conceptual, toda vez que ambas marcas transmiten un concepto asociado a la caficultura y los productos de café que cuentan características positivas o excepcionales que permite diferenciarlos sobre otros productos de café.

Concretamente, ponemos de presente al Despacho que el uso del término “BON” (expresión francesa de “Bueno” y correspondiente a la raíz latina “Bonus”) incluyendo la representación gráfica de un grano de café en su letra “O” referencia, de manera inequívoca, el mismo concepto que transmite la marca opositora en una única palabra y la cual está ubicada en primer lugar en el signo solicitado (la cual es considerada como aquella de mayor recordación ante el público consumidor)

(...) En primer lugar, la marca “Bonafé” emplea una tipografía manuscrita, cursiva e inclinada, muy semejante a la utilizada por “Buencafé”. Ambas presentan un estilo caligráfico fluido que simula una escritura hecha a mano, con trazos redondeados, ascendentes suaves y descendentes controlados. Desde el punto de vista del grosor tipográfico, ambos signos presentan un trazo grueso, firme y continuo, sin cortes ni serifas.

En cuanto al color y contraste, ambas marcas comparten el uso de una letra blanca sobre fondo oscuro. En el caso de “Bonafé”, el término aparece en letra blanca con contorno dorado sobre fondo negro, mientras que las marcas opositoras, el nombre está en letra blanca sobre fondo marrón (café). Esta coincidencia en la inversión cromática (texto claro sobre fondo oscuro) es particularmente relevante, ya que capta la atención del consumidor, generando una percepción visual muy similar entre ambas.

(...) Como elemento adicional, queremos recordar al Despacho que la concesión de la marca pretendida resultaría un deterioro al esfuerzo comercial, económico y publicitario que se ha realizado para el posicionamiento de la marca “Buencafé” en el mercado de compra y venta de cafés, esfuerzos y posicionamiento han permitido identificar productos y promocionar un origen empresarial a los consumidores de café colombiano y los cuales serán debidamente demostrados en el memorial adicional.

(...) Del análisis de las coberturas, se evidencia que las marcas enfrentadas comparten productos idénticos en la Clase 30, como café en diferentes

Ref. Expediente N° SD2025/0004770

presentaciones. Esta coincidencia permite afirmar que existe un alto riesgo de confusión y/o asociación para el consumidor, ya que los productos podrían percibirse como provenientes del mismo origen empresarial.

Además, la marca Buencafé también se encuentra registrada en la Clase 35, que abarca servicios de publicidad, gestión comercial y administración de negocios. Estos servicios suelen estar directamente relacionados con la promoción, distribución y venta de productos como el café. Por tanto, existe una clara relación de complementariedad entre los productos de la Clase 30 y los servicios de la Clase 35.

Esta conexión ha sido reconocida por la Entidad, que ha señalado que cuando los productos y servicios están destinados a ser ofrecidos de manera conjunta en el mercado o forman parte de la misma cadena comercial, se configura una conexidad competitiva que aumenta el riesgo de confusión.

(...) Adicionalmente, señalamos que el signo solicitado incluía inicialmente la expresión “Colombiano 100%”, lo cual constituye un uso no autorizado de la Denominación de Origen “Café de Colombia”. Esta denominación no es una expresión genérica o de libre uso, ya que fue protegida por la Superintendencia de Industria y Comercio desde 2005 y solo puede ser utilizada por quienes cuenten con una autorización previa y expresa.

El uso de expresiones como “Colombiano 100%” en una marca para identificar café transmite al consumidor la misma idea protegida por la Denominación de Origen, esto es, que el producto tiene ciertas características especiales propias del café colombiano, lo que puede generar confusión, asociación indebida o incluso un aprovechamiento injusto de su reputación.

Si bien el solicitante modificó posteriormente el signo, consideramos importante dejar esta observación en el expediente, ya que el intento inicial de incluir dicha expresión demuestra una intención de vincular el signo con el concepto protegido por la Denominación de Origen, lo cual implicaría un eventual riesgo de confusión del consumidor y evidencia el aprovechamiento indebido del prestigio de la Denominación “Café de Colombia” en caso de que se admitiera el uso de esta expresión quedará como expresión explicativa, tal y como se evidencia en el petitorio de la solicitud bajo estudio

(...) En tercer lugar, se resalta al Despacho que, de acuerdo a la denominada “Teoría de la Interdependencia”, a mayor conexidad competitiva entre los productos y/o servicios amparados por las marcas en conflicto, mayor rigor debe emplearse en el estudio de cotejo marcario.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **SERGIO ALFONSO BOTIA VALENCIA**, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) “Bonafé”, es una marca mixta fantástica, con elementos adicionales que la hacen registrable. Dada la “capacidad distintiva” y “poder diferenciador”, que dichos elementos adicionales les imprimen frente a las marcas registradas por la opositora.

(...) Cotejo Ortográfica, fonética y conceptualmente es clara la distintividad

Ref. Expediente N° SD2025/0004770

Marca solicitada	Marca opositora
	
Cotejo Ortográfico: el elemento está compuesto por tres círculos , que asemejan la vista en un telescopio, en el círculo interno en el fondo se observa el paisaje de una finca con árboles de diferentes tonalidades de color verde , se observan montañas, nubes blancas y cielo de color azul , encontramos el techado que resalta de una casa . En el segundo círculo de color negro se ubican las letras con diseño tipográfico , resaltando la letra B en un diseño llamativo, la letra O es reemplazada por la figura de un grano de café, toda la parte denominativa de color blanco , seguida del tercer círculo de color dorado .	Cotejo Ortográfico: El signo está compuesto por letras con diseño tipográfico en color beige , sin elementos adicionales, contenido dentro de un rectángulo de color marrón .
Cotejo conceptual: Se compone de dos palabras: BONA¹: Del lat. bona 'bienes'. (nombre femenino en desuso) Hacienda o bienes, herencia. ² FÉ³: (Nombre) Proviene del Latín Fides. Conjunto de creencias de una religión , Confianza, buen concepto que se tiene d	Cotejo conceptual: Se compone de dos palabras: BUEN⁴: (Adjetivo) De valor positivo, acorde con las cualidad es que cabe atribuirle por su naturaleza o destino. Gustoso, apetecible, agradable, divertido.
e alguien o de algo. Ejemplo: <i>Tener fe en el médico</i>	CAFÉ: Semilla del cafeto , como de un centímetro de largo, de color amarillento verdoso, convexa por una parte y, por la otra, plana y con un surco longitudinal. Bebida que se hace por infusión con la semilla tostada y molida del cafeto. ⁵

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 j) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo



Ref. Expediente N° SD2025/0004770

de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Concepto de la norma

El Título XI de la Decisión Andina 486 contiene las normas relativas a las indicaciones geográficas, género en el que la norma incluye las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Las indicaciones de procedencia son definidas por la norma en los siguientes términos:

“Artículo 221. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”.

Así, la indicación de procedencia consiste en un signo indicador del origen de un producto, sin que para su uso se requieran elementos diferentes a la veracidad. En consecuencia, se trata de un término descriptivo del origen del producto, por lo que no existe un uso exclusivo sobre una indicación de procedencia, recayendo el derecho a usarla en cualquier persona que pretenda informar al público sobre el origen de su producto.

Por otra parte, las denominaciones de origen son definidas en los siguientes términos:

“Artículo 201. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.

Como se aprecia en la definición legal, a diferencia de la indicación de procedencia, la denominación de origen requiere que el producto posea unas cualidades o reputación ligadas al origen geográfico, incluidos sus factores naturales y humanos. En otras palabras, una denominación de origen identifica un producto proveniente de una zona geográfica determinada, cuyas características están necesariamente ligadas tanto a las condiciones naturales de dicha zona, como al esfuerzo de una colectividad para conseguir y preservar unas condiciones y costumbres homogéneas, las cuales generan la diferenciación adquirida del producto.

En atención a los derechos así adquiridos por determinada colectividad, y como medida de protección a los consumidores, quienes asocian la referencia a la zona geográfica a la calidad o reputación del producto, la legislación reconoce que ha dejado de ser un término descriptivo para convertirse en un signo distintivo, tal como dispone la norma andina:

“Artículo 220. Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen”.

De acuerdo con el literal j) del artículo 135 andino antes transcrito, para que el registro de una marca sea negado se requiere que ella cumpla con varios supuestos de hecho:

(i) En primer lugar, que el signo solicitado reproduzca, imite o contenga una denominación de origen protegida.

Ref. Expediente N° SD2025/0004770

Para determinar el alcance de las expresiones “reproduzca”, “imite” y “contenga”, es necesario tener presente el significado de cada una. Así, reproducir significa “*ser copia de un original*”; imitar, “*parecerse, asemejarse a otra*”; y contener, “*llevar o encerrar dentro de sí a otra*”².

De las aludidas definiciones se desprende que la causal no requiere que se trate de una reproducción literal de la denominación de origen, sino que basta con que se le asemeje de alguna manera, incluso evocándola, para denegar el registro solicitado.

(ii) El segundo supuesto de hecho consiste en que el signo se solicite para los mismos productos, o para productos diferentes cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o asociación.

En el primer caso -que el signo se solicite para los mismos productos-, la sola reproducción, imitación o inclusión de la denominación de origen genera el riesgo de confusión o asociación.

En el segundo caso -que el signo se solicite para productos diferentes-, será necesario analizar si existe algún tipo de relación entre ellos y los identificados con la denominación de origen, con la finalidad de definir si puede generar un riesgo de confusión o asociación.

(iii) El último supuesto de hecho consiste en que el uso del signo solicitado implique un aprovechamiento injusto de la notoriedad la denominación de origen.

Al respecto, es relevante mencionar que la norma parte del hecho de la notoriedad de la denominación de origen, por lo que no exige prueba de ello. En efecto, debe recordarse que uno de los presupuestos para declarar la protección de la denominación de origen es que el producto que ella identifique cuente, entre otros, con una reputación imputable al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, por lo que tal reputación (o notoriedad, pues la legislación no las diferencia) ha sido previamente determinada. Adicionalmente, la presente causal de irregistrabilidad no es de las denominadas causales relativas, sino de las absolutas.

Cabe indicar, que de acuerdo con el artículo 207 andino, solo pueden usar la denominación de origen, previa autorización, quienes directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que ella distingue, siempre que realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada en la declaración de protección y cumplan con otros requisitos exigidos por la oficina nacional. Por tal motivo, el uso de un signo que reproduzca, imite o contenga la denominación de origen por parte de una persona que no cumple los antes referidos requisitos, resulta ser un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

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

² Diccionario de la lengua española - Vigésima Segunda Edición. Real Academia de la Lengua Española.

Ref. Expediente N° SD2025/0004770

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 tercero³, 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 registrada⁴.

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

El signo solicitado a registro es:



³ •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. (...)."

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004770

El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

30: Bolsas de filtro llenas de café para cafeteras de goteo; café descafeinado; café sin cafeína.

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por la expresión **BONAFÉ** dispuesta dentro de una circunferencia que contiene otra pequeña circunferencia con la gráfica de un paisaje, con una finca y unos árboles.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486: Denominación de origen:

Una denominación de origen deber ser especialmente protegida, ya que su monopolio debe corresponder solo a aquellas personas que están autorizadas para usarla, en razón a que los productos deben tener las características particulares propias que ameritaron la protección como denominación de origen; que indica un lugar geográfico determinado y una calidad especial. No obstante, para efectos de aplicar la causal se requiere que la reproducción e imitación genere un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o que implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

En este caso particular, se pudo constatar que la resolución N°4819 del 4 de marzo de 2005 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, declaró la protección de la denominación de origen “**CAFÉ DE COLOMBIA**”, para distinguir el producto “café de la especie arábica” que tiene como característica ser “suave, de taza limpia, con acidez y cuerpo medio/alto, aroma pronunciado y completo, propio del café proveniente únicamente de la especie arábica, cuyas características se deben a los factores naturales de localización o geográfico, agroclimático, topográfico del genotipo” y cuya zona geográfica es la zona cafetera colombiana, localizada entre latitud norte 1° a 11°15', longitud oeste de 72° a 78° y altitud de 400 a 2500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).

De la anterior resolución se puede establecer que la denominación de origen “**CAFÉ DE COLOMBIA**” se encuentra debidamente protegida, pues conforme a la declaración emitida por la autoridad competente, esta expresión se refiere a una zona territorial colombiana que se utiliza para designar un producto (café) con unas características especiales.

La tarea de esta Dirección consiste en determinar si la marca solicitada a registro es un signo que reproduce, imita o es semejante a una denominación de origen protegida “**CAFÉ DE COLOMBIA**”, pudiendo causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

En primer lugar, resulta importante precisar que, una denominación de origen debe ser especialmente protegida, ya que su monopolio debe corresponder sólo a aquellas personas que están autorizadas para usarla, en razón a que los productos deben tener las características particulares propias que ameritaron la protección como denominación de origen; que indica un lugar geográfico determinado y una calidad especial.

Con base en los lineamientos expuestos para esta Dirección, el signo solicitado que como se indicó líneas, se trata de un signo de naturaleza mixta y se encuentra conformado por la expresión **BONAFÉ + diseño**, **NO** incorpora dentro de su conjunto marcario elementos, que reproduzcan, imiten o evoquen la denominación de origen “**CAFÉ DE COLOMBIA**”, en tanto que no contiene en su denominación ninguna referencia al país Colombia, por tanto no hace referencia a ningún lugar geográfico.

Ref. Expediente N° SD2025/0004770

Además, esta Dirección debe analizar el signo solicitado según el alcance que representa el diseño gráfico efectivamente solicitado a registro y publicado, pues es este el alcance del derecho pretendido, de manera que los eventuales usos que realice en el mercado no son objeto de análisis dentro presente trámite.

En suma de lo anterior, para que el consumidor concluya que el signo solicitado **BONAFÉ** hace una especie de referencia oculta a la denominación de origen **CAFÉ DE COLOMBIA** como propone la sociedad opositora, basándose en los supuestos usos que se dará al signo en el mercado, necesitaría de un análisis y un proceso imaginativo no solo complejo, sino también rebuscado, que ciertamente no realizará. Ello, porque lo que suele hacer el consumidor medio es basar su elección en impresiones sencillas y básicas de los signos a los que es expuesto en el mercado.

Con lo dicho no se pretende desconocer que la conducta tipificada en la causal de irregistrabilidad del literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíba que un signo solicitado a registro evoque una denominación de origen. Lo que aquí se plantea es que la evocación al signo protegido debe ser clara y evidente, y no sustentarse en procesos imaginativos que el consumidor no realizará por su grado de complejidad, por lo abstractos que resultan o por lo absurdos que pueden llegar a ser.

Por lo tanto, en este caso no estamos ante un uso solapado de una denominación de origen protegida.

Así las cosas, es claro que el signo solicitado **BONAFÉ + gráfica** es una configuración sustancialmente diferente de la denominación de origen protegida, a tal punto que ni siquiera transmite una idea similar a aquella, por lo que no se configura ninguna de las conductas vedadas por la norma. Y es que, tal como se mencionó, la denominación de origen protegida es la expresión “**CAFÉ DE COLOMBIA**”.

En consecuencia, el signo solicitado en el presente trámite administrativo no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486, ya que no se cumplen los presupuestos exigidos por la norma comunitaria en mención.

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Buencafé	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	SD2024/0100779	12	30, 35, 40	Marca	Registrada	29 abr. 2035
Mixta	BUENCAFÉ	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	08015823	9	35	Marca	Registrada	31 oct. 2028
Mixta	BUENCAFÉ	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	08042987	9	35	Marca	Registrada	10 nov. 2028
Mixta	BUENCAFÉ	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	08042988	9	30	Marca	Registrada	19 nov. 2028

Facultad oficiosa de la Administración



Ref. Expediente N° SD2025/0004770

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.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁵ 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
Nominativa	BONAFIDE	BONAFIDE SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	9222247130	7	30	Marca	Registrada	24 ago. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

⁵ 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° SD2025/0004770

Signo solicitado	Signos opositores
	

Antecedentes
BONAFIDE

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.”⁶

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

⁶ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016



Ref. Expediente N° SD2025/0004770

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 (...).⁷*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁸ 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.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.⁹

Comparación entre signos nominativos y mixtos

⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁸ “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”.

⁹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0004770

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:¹⁰

- 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 (...)*¹¹

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹² para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

¹⁰ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

¹¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹² “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° SD2025/0004770

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.”¹³***

Análisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por la expresión **BONAFÉ** dispuesta dentro de una circunferencia que contiene otra pequeña circunferencia con la gráfica de un paisaje, con una finca y unos árboles. Por su parte las marcas fundamento de oposición son de naturaleza mixta conformadas por la expresión **BUENCAFÉ**, dos de ellas dispuestas en un recuadro y una acompañada por la figura del personaje Juan Valdez junto a la mula Conchita, con las montañas en forma triangular dispuestas tras de dichos personales. Finalmente, el signo antecedente es de naturaleza nominativa y se encuentra conformado por la expresión **BONAFIDE**.

Análisis de confundibilidad frente a los signos **BUENCAFÉ** opositores

Esta Dirección observa que analizando los signos comparados en su conjunto, tal y como debe realizarse su examen, es posible evidenciar que cada uno de ellos cuenta con elementos particulares que generan que al ser percibidos, pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

La expresión **BONAFÉ** que sobresale dentro del signo solicitado se encuentra conformado por seis letras, tres sílabas y tres consonantes, y se pronuncian en tres golpes de voz. Mientras que la palabra **BUENCAFÉ** que conforma y caracteriza a los signos opositores, contiene una mayor extensión: un total de ocho letras, cuatro vocales, cuatro consonantes, y se pronuncian en un total de cuatro sílabas.

De manera tal que en el plano ortográfico, los signos confrontados presentan distintas cadenas vocálicas y consonánticas que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente. Así, la coincidencia en una partícula no puede ser precepto de negación de los signos, comoquiera que las demás sílabas que los conforman permiten su diferenciación. En este sentido, es posible evidenciar que no existe igual secuencia vocálica entre ellos, como se evidencia a continuación: O-A-E vs U-E-A-E, por consiguiente, dado que las vocales son las encargadas de otorgar sonoridad a cada signo, resulta evidente que la percepción sonora será distinta, sobre todo cuando tampoco coinciden en la raíz: BO vs

¹³ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0004770

BU, ni en las sílabas, siguientes, recayendo la única semejanza en la sílaba final, sin embargo esta semejanza tampoco es relevante si se tiene en cuenta que en el caso del signo solicitado corresponde a la tercera sílaba en tanto que en el caso de los signos opositores corresponde a la cuarta sílaba. Es decir que el sonido que producen no resulta similar, debido a que no presentan coincidencias vocálicas, así como tampoco comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto.

Aunado a lo anterior, se encuentran las diferencias en el campo gráfico, donde sus diseños resultan diversos.

Ahora, la percepción conceptual entre los signos tampoco resulta semejante, pese a lo expuesto por el opositor, dado que la expresión BUENCAFÉ en los signos opositores hace clara referencia a una cualidad positiva del producto en particular, el café, en tanto que la palabra BONAFÉ no refiere directa ni indiscutiblemente al café, de esta manera descartan cualquier posibilidad de un riesgo de asociación.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos.

Análisis de confundibilidad frente al signo antecedente BONAFIDE

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son conceptual, ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce parte importante de la estructura gramatical del signo antecedente, así como el concepto inmerso en el mismo.

Teniendo presente que es el elemento nominativo dentro del signo solicitado 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 que bajo el mismo se pretenden identificar, es posible ver que la palabra BONAFÉ que lo conforma reproduce parcialmente la palabra BONAFIDE que caracteriza al signo opositor, al reproducir las cinco primeras letras B-O-N-A-F en igual posición, y terminar en la misma vocal E, sin que la supresión de la partícula ID sirva como elemento de diferenciación, especialmente si se tiene en cuenta la semejanza ideológica que transmiten los mismos, toda vez que ambas expresiones evocan la expresión en latín BUENA FE, pues si bien el signo solicitado modifica la partícula FIDE por FE, ambas expresiones significan lo mismo.

Por consiguiente, se encuentra que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente, al evocar exactamente la misma idea o concepto. 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 las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Además de lo anterior, los signos analizados son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004770

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Bolsas de filtro llenas de café para cafeteras de goteo; café descafeinado; café sin cafeína.

El signo confrontado identifica:

Expediente	Productos
9222247130	(30): Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; 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.

Esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 30° Internacional y los que distingue la marca registrada 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.

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.

Comentarios finales:

Finalmente y respecto al argumento del opositor, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión 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."

Ref. Expediente N° SD2025/0004770

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 la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

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

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **BONAFÉ** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁴, solicitada por **SERGIO ALFONSO BOTIA VALENCIA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **SERGIO ALFONSO BOTIA VALENCIA**, 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 11 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁴ **30:** Bolsas de filtro llenas de café para cafeteras de goteo; café descafeinado; café sin cafeína.