

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 93480

Ref. Expediente N° SD2025/0018277

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 29 de marzo de 2025, WISE COFFEE SAS BIC, solicitó el registro del Marca Somba CAFÉ BAR (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

¹ 30: Bebidas a base de café; café; café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos.

43: Cafés; servicios de cafés; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de catering para oficinas, a saber, de suministro de cafés.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0018277

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Sombra	PABLO ADRIAN RIOS URIBE	SD2017/0077708	11	30	Marca	Registrada	25 may. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
---------------------	---------------------

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

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

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

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

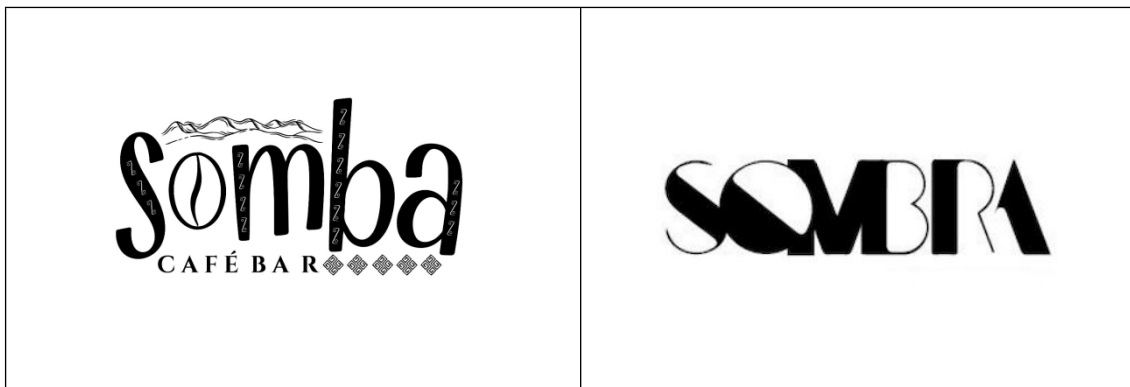
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí.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

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0018277



Jurisprudencia

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

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

Análisis comparativo

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 asemeja la parte relevante del signo antecedente, sin que los elementos adicionales que incorpora resulten suficientes para conferirle una distintividad mayor.

Las marcas “Sombra” (previamente registrada) y “Somba CAFÉ BAR” presentan claras similitudes ortográficas, dado que ambas inician con la misma secuencia “Somb-” y finalizan en la vocal abierta “a”, compartiendo la mayoría de las letras en idéntico orden. La diferencia radica únicamente en la omisión de la consonante “r” en el signo solicitado, variación mínima que no logra desvirtuar la semejanza general entre las denominaciones. Desde el punto de vista fonético, ambas se pronuncian con dos sílabas de estructura consonante-vocal y acento en la primera sílaba “SOM”, generando una sonoridad muy próxima que puede inducir a confusión al consumidor.

Por su parte, el elemento adicional “CAFÉ BAR” incorporado en el signo solicitado no aporta fuerza distintiva, al ser meramente descriptivo de los servicios que pretende identificar. En consecuencia, aunque el signo solicitado contiene elementos adicionales, estos no resultan suficientes para diferenciarlo del signo antecedente, por lo que las similitudes gráficas y fonéticas prevalecen y configuran un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los servicios

Ref. Expediente N° SD2025/0018277

que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Bebidas a base de café; café; café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos.

43: Cafés; servicios de cafés; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de catering para oficinas, a saber, de suministro de cafés.

El signo previamente registrado o solicitado identifica:

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

SD2017/0077708	(30): Bebidas a base de cacao, preparadas; bebidas a base de café; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de café, preparadas; bebidas de café, preparadas.
-----------------------	---

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 30 de los signos cotejados. (Criterio de Intercambiabilidad)

Esta Dirección observa que, conforme al criterio de intercambiabilidad, los productos amparados por el registro previo y los comprendidos en la solicitud analizada presentan una relación de competencia directa dentro del mercado de las bebidas a base de café. En efecto, aunque algunos de los productos solicitados, como el café en grano sin tostar, no se destinan al consumo inmediato, forman parte de la cadena de valor que culmina en las bebidas o productos preparados. El consumidor puede optar por adquirir café en grano, tostado o molido para preparar la bebida en el ámbito doméstico, o bien, consumir una bebida lista para su consumo. Esta posibilidad de elección entre bienes que satisfacen una misma necesidad de consumo (la ingesta de café), evidencia una sustitución

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° SD2025/0018277

razonable entre los productos, lo cual pone de manifiesto su intercambiabilidad en el mercado. Adicionalmente, los productos en comparación comparten canales de comercialización tales como supermercados, tiendas especializadas y establecimientos de café, lo que refuerza la coincidencia en los circuitos de distribución y, en consecuencia, la competencia directa entre ellos.

Ahora bien, desde la perspectiva del criterio de complementariedad, los productos solicitados —que constituyen la materia prima— resultan indispensables para la elaboración de los productos registrados —las bebidas preparadas—. El café en grano, molido o tostado, representa el insumo esencial para la obtención de las bebidas a base de café, con o sin leche. Esta relación funcional y de uso conjunto acredita una complementariedad evidente entre los bienes en cotejo.

Finalmente, bajo el criterio de razonabilidad, es común en el mercado que un mismo empresario comercialice tanto café en grano como bebidas preparadas, como ocurre con marcas reconocidas tales como *Juan Valdez* o *Starbucks*. Dicha práctica genera en el consumidor una expectativa razonable de procedencia empresarial común, reforzando la conexidad competitiva existente entre los productos comparados.

Conexidad competitiva entre las clases 30 y 43 de los signos cotejados (Criterio de Complementariedad y razonabilidad)

Esta Dirección observa que los productos comprendidos en la clase 30 y los servicios amparados en la clase 43 presentan una relación directa, pues el signo solicitado pretende distinguir servicios tales como cafés; servicios de cafeterías y restaurantes; bares de comidas rápidas (snack-bars) y servicios de catering para oficinas, todos ellos comprendidos en la clase 43. Por su parte, el signo previamente registrado bajo el expediente SD2017/0077708 protege productos de la clase 30, entre ellos bebidas a base de café, bebidas de café con leche, bebidas de café preparadas y otros de naturaleza semejante.

Los productos amparados por la marca registrada y los servicios comprendidos en la solicitud guardan una relación de complementariedad innegable, en tanto las cafeterías, restaurantes y bares constituyen los espacios donde se comercializan y consumen dichas bebidas. De esta manera, la necesidad de consumo del público se satisface de manera conjunta, pues los productos representan la oferta material, mientras que los servicios constituyen el canal para su provisión, lo que evidencia un vínculo claro de conexidad competitiva entre los signos confrontados.

Por último, desde la óptica del criterio de razonabilidad, puede advertirse que en el sector cafetero es práctica habitual que una misma organización empresarial participe de manera integrada en distintas etapas de la cadena de valor, ofreciendo tanto productos de café para consumo directo o preparación en el hogar, como servicios de cafetería y restauración. En el mercado se encuentran ejemplos notorios de empresas que operan bajo una estrategia de marca unificada, mediante la cual el consumidor asocia los productos y servicios ofrecidos con una misma fuente empresarial. Esta dinámica comercial propicia en el público una percepción de continuidad y coherencia en el origen de los bienes y servicios, circunstancia que acentúa la conexidad competitiva entre ellos y aumenta la posibilidad de confusión o asociación respecto del origen empresarial de los signos confrontados.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0018277

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Somba CAFÉ BAR (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por WISE COFFEE SAS BIC, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Somba CAFÉ BAR (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por WISE COFFEE SAS BIC, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 13 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 30: Bebidas a base de café; café; café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos.

⁶ 43: Cafés; servicios de cafés; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de catering para oficinas, a saber, de suministro de cafés.