

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 96097

Ref. Expediente N° SD2025/0032590

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 8 de abril de 2025, el señor **YOSTIN YAMIRO VALENCIA FLOREZ**, solicitó el registro de la Marca **CAFE DON ARTURO 1996** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066 del 8 de mayo de 2025, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

¹ 30: Café.

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° SD2025/0032590

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	DON ARTURO	SANCHO BBDO WORLDWIDE INC S.A.	16146362	10	35, 43	Marca	Registrada	15 dic. 2026

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
 CAFE DON ARTURO 1996	 DON ARTURO

•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° SD2025/0032590

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁴.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera reiteró: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.*

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Prevalencia del elemento nominativo

En el presente análisis es claro para esta Dirección que predomina el elemento nominativo en el signo solicitado y en la marca mixta hallada de oficio, por lo que 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.

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0032590

- c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos**, si ocupa la misma posición, es idéntica o difícil de distinguir, la semejanza entre los signos puede ser evidente.
- d) **Se debe observar el orden de las vocales**, que 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 el elemento común preponderante en ambos signos.**⁵

Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, conformado por la expresión "CAFÉ DON ARTURO 1996" y la figura de un hombre con sombrero sosteniendo una taza humeante. Por su parte, la marca hallada de oficio es de naturaleza mixta, conformada por la expresión "DON ARTURO RESTORÁN" junto a la figura de un hombre mayor con gafas.

Según las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las expresiones de uso común o descriptivas carecen de distintividad y deben ser excluidas del cotejo para centrarse en los elementos que realmente otorgan fuerza al signo. En el presente caso, se observa que la expresión "CAFÉ" contenida en el signo solicitado, así como la palabra "RESTORÁN" visible en el signo hallado de oficio, son términos de uso común o necesarios para describir los productos y servicios en el mercado para cada signo, por lo que no serán consideradas como elementos distintivos ni diferenciadores dentro del presente cotejo marcario. De igual manera, la cifra "1996" en el signo solicitado se percibe como un elemento accesorio indicativo de antigüedad o fundación, careciendo de la fuerza suficiente para ser el elemento dominante.

A juicio de esta Dirección, basta con observar que ambos signos comparten, reproducen y se apropian íntegramente del mismo conjunto denominativo dominante: "DON ARTURO". Esta expresión constituye el núcleo esencial de ambas marcas, actuando como el único elemento con capacidad diferenciadora para que el consumidor identifique el origen empresarial. La estructura gramatical, la secuencia de vocales y consonantes, y la acentuación recaen con total identidad en las palabras "DON" y "ARTURO".

Desde una perspectiva conceptual, ambos signos evocan exactamente la misma idea: un personaje masculino identificado con un trato honorífico de respeto o familiaridad ("DON"). Al enfrentarse a ambas marcas, el consumidor promedio no percibirá dos orígenes empresariales distintos, sino que asumirá inevitablemente que "CAFÉ DON ARTURO 1996" es simplemente una variación, una extensión de línea o una actualización de la marca previamente registrada "DON ARTURO". La identidad en el elemento denominativo principal es tan contundente que absorbe cualquier diferencia gráfica o accesorio, haciendo que la recordación del público se fije exclusivamente en el nombre del personaje y no en los elementos accesorios que lo acompañan.

En conclusión, con fundamento en el análisis realizado, esta Dirección determina que existe un riesgo de confusión inminente y directo entre el signo solicitado "CAFÉ DON ARTURO 1996" y la marca registrada "DON ARTURO". La reproducción total del elemento dominante en el signo solicitado genera una identidad sustancial que impedirá al consumidor diferenciar los productos o servicios en el mercado, llevándolo a creer que ambos provienen del mismo empresario o de empresas vinculadas económicamente.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos

⁵ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0032590

presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Café.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Servicios
16146362	(43): Restaurantes; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de bar; restauración [comidas]; servicios de restaurantes de autoservicio; restaurantes de comida selecta; restaurante bar y coctelera; bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de cafés-restaurantes; servicios de cafeterías; servicios de comedores; alquiler de alojamiento temporal; alquiler de aparatos de cocción.

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 que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de Conexidad Competitiva entre la Clase 30 de la solicitante y la Clase 43 de la marca hallada de oficio

Esta Dirección identifica una indiscutible relación de **complementariedad** entre el producto "Café" reivindicado en la clase 30 por el signo solicitado y los "servicios de cafeterías" y "servicios de cafés-restaurantes" amparados en la clase 43 por la marca hallada de oficio. Al analizar la dinámica del mercado, se evidencia que el producto "café" (cobertura del solicitante) constituye el insumo esencial, necesario e insustituible para la prestación de los "servicios de cafetería" (cobertura de la marca registrada). No es posible concebir la prestación de dicho servicio sin la existencia y suministro del producto base. Esta dependencia directa genera que el consumo del servicio implique obligatoriamente el consumo del producto, creando un vínculo indisoluble en la mente del consumidor, quien asocia la calidad del servicio de bebida directamente con la materia prima utilizada.

Aunado a lo anterior, se configura plenamente el criterio de **razonabilidad**. En el contexto del mercado colombiano actual, es una práctica comercial extendida y habitual que las empresas dedicadas al tostado y comercialización de café empaquetado expandan sus actividades hacia la apertura de establecimientos de comercio tipo "café-restaurant" para vender su producto preparado. De manera inversa, es común que restaurantes y cafeterías de renombre comercialicen su propia marca de café para llevar. Por consiguiente, resulta totalmente razonable para el consumidor medio suponer que el "Café" de la clase 30 y los "servicios de cafetería" de la clase 43, al estar identificados bajo signos distintivos semejantes, provienen del mismo empresario o de una estrategia de expansión de la misma compañía, materializándose así el riesgo de confusión y asociación.



Ref. Expediente N° SD2025/0032590

Conclusión

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **CAFE DON ARTURO 1996** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por el señor **YOSTIN YAMIRO VALENCIA FLOREZ**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 21 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 30: Café.