

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 100086

Ref. Expediente N° SD2025/0014431

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 26 de febrero de 2025, **NICOLAS BERNAL AGUDELO**, solicitó el registro de la Marca **MAITÚ CAFÉ BY NICOLAS BERNAL** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072 del 7 de julio de 2025, C.I. **RACAFE & CIA S.C.A.** presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal a) del artículo 136 Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…) 3.1.3. Las marcas comparadas son similarmente confundibles

Naturaleza de los signos confrontados y comparación visual:

(…)

Considerando lo anterior, el elemento predominante que debe tenerse en cuenta en el cotejo marcario es la palabra “MAITÚ”, toda vez que el término “Café” resulta de uso común y descriptivo para productos comprendidos en la clase 30. “MAITÚ” se presenta como el vocablo de mayor tamaño y relevancia visual dentro del conjunto marcario, lo que le otorga un impacto significativo en la percepción del consumidor, siendo, por ende, el elemento que este recordará al identificar el signo.

De acuerdo con todo lo expuesto, el análisis por parte de la Dirección deberá basarse en la dimensión denominativa de los signos en comparación, así:

MAITÚ
VS
MATITUY

(…)

En efecto, una sencilla observación no simultánea pone en evidencia la impresión visual idéntica que generarán los signos ante el consumidor, de permitir la coexistencia del signo solicitado:

MAITÚ MATITUY MAITÚ MATITUY MAITÚ MATITUY
MAITÚ MATITUY MAITÚ MATITUY MAITÚ MATITUY
MAITÚ MATITUY MAITÚ MATITUY MAITÚ MATITUY
MAITÚ MATITUY MAITÚ MATITUY MAITÚ MATITUY

¹ 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Ref. Expediente N° SD2025/0014431

Así las cosas, es evidente que si el consumidor observa la marca MATITUY en el mercado y posteriormente, se encuentra con el signo solicitado, asociará ambas marcas, llegando a pensar que la segunda hace referencia a una línea de los productos prestados bajo la marca previamente registrada por RACAFÉ & CIA S.C.A. pues es similarmente confundible con la marca de mi representada.

(...)

En este sentido, debe ponerse de presente siempre la similitud conceptual que tengan los signos al momento de realizar una comparación completa de sus características. Dicha similitud conceptual debe tener asimismo mayor injerencia en la decisión final a la que se llegue respecto de sus similitudes.

Teniendo en cuenta que las expresiones MAITÚ y MATITUY son de fantasía, la impresión conceptual que evocan en la mente del consumidor es la misma.

(...)

Como se aprecia a continuación, la expresión MATITUY es producto de un proceso creativo de mi representada y no tiene un significado:

(...)

De igual forma, la expresión MAITÚ no tiene un significado concreto en idioma español, por lo que será fácil que el consumidor confunda una con otra:

(...)

Si se tiene de presente que ambas marcan se usaran para identificar los mismos productos, se tiene que el concepto general que se creará en el mercado respecto de ambas marcas será asimismo muy parecido.

Por lo tanto, es evidente que conceptualmente son iguales, por lo que esta similitud en la connotación sugiere que comparten un significado fundamental que puede llevar a confusión en la percepción del consumidor.

(...)

Del análisis de los aspectos referidos, es dable concluir que las marcas confrontadas son similarmente confundibles desde el punto de vista ortográfico, tal como se evidencia a continuación:

I. Longitud de palabras

Marca solicitada	M	A	I	T	Ú		
Marca registrada	M	A	T	I	T	U	Y
Letras	✓	✓	✓	✓	✓		

II. Secuencia de vocales

Marca solicitada	MAITÚ
Vocales	A-I-U ✓
Marca registrada	MATITUY
Vocales	A-I-U ✓

III. Secuencia de consonantes



Ref. Expediente N° SD2025/0014431

Marca solicitada	MAITÚ
Consonantes	M-T ✓
Marca registrada	MATITUY
Consonantes	M-T-T-Y ✓

IV. Raíces

	RAÍZ
Marca solicitada	MA- ✓
Marca registrada	MA- ✓

De acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial No. 67-IP-2001, es dable concluir que los signos cotejados son confundibles desde una perspectiva gramatical casi en su totalidad, atendiendo a que:

- (i) Son casi idénticas respecto de la cantidad de caracteres que las conforman.
- (ii) La Marca Solicitada reproduce integralmente a la de mi representada.
- (iii) La secuencia consonántica que presentan es altamente similar.
- (iv) La secuencia vocálica que presentan es idéntica.

Dicho esto, un consumidor promedio, al observar las marcas de manera sucesiva en el mercado, no estará en la capacidad de discernir entre ambas y pensará que la marca solicitada es la nueva línea de productos de la marca de RACAFÉ & CIA S.C.A o que hay algún tipo de relación entre ellos, lo cual claramente no corresponde a la realidad.

(...)

Bajo ese lineamiento, entre los signos en conflicto existe una alta similitud de orden fonético, toda vez que estos al ser pronunciados generan un impacto sonoro prácticamente idéntico. La denominación MAITÚ y la denominación MATITUY presentan una clara similitud fonética, ya que comparten la misma cadena vocálica A–I–U, lo que genera una sonoridad muy similar al ser pronunciadas. Ambas inician con la secuencia “MA–TI”, conformada por las mismas sílabas y sonidos, manteniendo un ritmo y acentuación semejantes. Aunque MATITUY incorpora la terminación “TUY” y MAITÚ finaliza en “TÚ”, la coincidencia en la estructura vocálica y en la parte inicial de las denominaciones provoca que, en la percepción del consumidor medio, puedan asociarse o confundirse fácilmente, especialmente en escenarios donde la comunicación es principalmente oral. Veamos:

(...)

Por lo tanto, la similitud fonética entre MAITÚ y MATITUY puede inducir a error al consumidor medio, quien al escuchar una de las marcas podría fácilmente asociarla o confundirla con la otra.

De acuerdo con lo anterior, resulta evidente la similitud de los signos enfrentados, al punto de que su presencia conjunta en el mercado implicará necesariamente la existencia de un riesgo de confusión o asociación en los consumidores.

En vista de todo lo anterior, es inevitable llegar a la conclusión de que las marcas en conflicto son similarmente confundibles, pues, desde una perspectiva visual, conceptual, ortográfica y fonética generan en el consumidor la misma impresión, haciendo imposible diferenciar el origen empresarial de La Marca Solicitada y erróneamente los consumidores creerán que se trata de un producto relacionado a la marca MATITUY.



Ref. Expediente N° SD2025/0014431

(...)

En este caso es claro que existe identidad y conexión competitiva entre los productos que pretende identificar La Marca Solicitada y los amparados por la marca opositora, por lo que se cumple con el segundo presupuesto para la tipificación de la causal establecida en el artículo 136 de la Decisión 486.

(...)

No resulta necesario realizar un análisis exhaustivo sobre la relación entre los productos, pues es evidente que la Marca Solicitada pretende identificar los mismos productos que compiten directamente con aquellos amparados por el registro de mi poderdante. En efecto, la marca previamente registrada cubre la totalidad de los productos comprendidos en la clase 30, lo que incluye, sin excepción, todos los productos que la Marca Solicitada pretende distinguir.

Dado que se trata de productos idénticos, es evidente que estos cumplen a su cabalidad con los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad, desarrollados por el Tribunal Andino. (...)"

Que dentro del término concedido para tal efecto, **NICOLAS BERNAL AGUDELO**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"(...) La marca MAITÚ CAFÉ BY NICOLAS BERNAL es de naturaleza mixta, compuesta por la expresión nominativa "MAITÚ CAFÉ BY NICOLAS BERNAL" y un elemento gráfico distintivo: la silueta de un hombre con barba y gafas, inclinado hacia adelante mientras sostiene y huele una taza de café.

Por otro lado, la marca de la opositora, MATITUY, es de naturaleza nominativa, conformada únicamente por la expresión "MATITUY".

(...)

En este caso, la marca MAITÚ CAFÉ BY NICOLAS BERNAL se distingue por sus elementos adicionales y la clara referencia a un origen empresarial particular que diluye cualquier superficial similitud con el signo opositor, más allá de la mera denominación "MAITÚ".

(...)

El oponente alega una "impresión visual idéntica" al observar "MAITÚ" y "MATITUY". No obstante, esta afirmación es insostenible al comparar los signos en su conjunto. La marca MAITÚ CAFÉ BY NICOLAS BERNAL incorpora un diseño gráfico único y claramente diferenciador (la silueta de un hombre con barba y gafas, oliendo una taza de café) que la marca MATITUY no posee.

(...)

El oponente argumenta que, al ser "MAITÚ" y "MATITUY" expresiones de fantasía, la impresión conceptual que evocan en la mente del consumidor es la misma. Citando al Tribunal Andino, el opositor señala que las marcas de fantasía "no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto" o "teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen".

Sin embargo, la marca MAITÚ CAFÉ BY NICOLAS BERNAL como un todo supera la abstracción de una mera palabra de fantasía. La inclusión de las expresiones "CAFÉ" y, crucialmente, "BY NICOLAS BERNAL", otorga a la marca solicitada una connotación conceptual específica y un anclaje a un origen empresarial concreto. "CAFÉ" indica claramente la naturaleza del producto, y "BY NICOLAS BERNAL" atribuye la creación

Ref. Expediente N° SD2025/0014431

o procedencia a una persona específica, lo que configura una idea de marca de autor o de un creador concreto.

Este elemento nominativo adicional, junto con el componente gráfico, hace que la marca MAITÚ CAFÉ BY NICOLAS BERNAL evoque una idea mucho más definida y vinculada al producto y a su creador que la marca MATITUY, que al ser una palabra de fantasía y nominativa, no tiene ese anclaje conceptual. La Resolución N° 108249 de la SIC, en el caso NUTRAFOR vs. NUTRA PRO, consideró que, a pesar de una raíz común, no existía confusión conceptual debido a los elementos distintivos y al contexto de los productos. De igual forma, los elementos adicionales de la marca solicitada le confieren una distintividad conceptual clara.

Complemento de lo anterior es válido indicar que se configura similitud conceptual solo cuando ambos signos evocan la misma idea o concepto. En este caso, los vocablos "MAITÚ" y "MATITUY" no comparten significado común alguno. "MATITUY" es un topónimo (nombre de un corregimiento en La Florida, Nariño sin relación semántica con el término "MAITÚ" (que no evoca dicho lugar ni otro concepto genérico conocido). Así, el consumidor no percibe ninguna idea o atributo compartido que lo induzca a asociar ambos signos. La falta de vínculo conceptual atenúa aún más la posibilidad de confusión, pues no existe ideología común que vincule ambos nombres en la mente del público. En consecuencia, no cabe hablar de similitud conceptual entre ambos signos.

(...)

- *Ortográficamente: Si bien la raíz "MA-" es compartida, las marcas difieren en su extensión y terminación. La marca solicitada es "MAITÚ CAFÉ BY NICOLAS BERNAL", mientras que la opositora es "MATITUY". El oponente compara erróneamente solo "MAITÚ" con "MATITUY". La terminación de la palabra "MAITÚ" es "TÚ" con acento, mientras que la de "MATITUY" es "TUY", generando una estructura ortográfica diferente en sus sílabas finales.*

- *Fonéticamente: La presencia del acento en la "Ú" de MAITÚ crea una inflexión y un ritmo de pronunciación distintos de "MATITUY". El Tribunal Andino (PROCESO 135-IP-2005) resalta que, para determinar la confusión fonética, "deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso". La extensión y complejidad de la denominación completa MAITÚ CAFÉ BY NICOLAS BERNAL, que incluye palabras comunes y un nombre propio, hace que su impacto sonoro sea radicalmente diferente al de la simple y corta denominación "MATITUY". El consumidor medio percibirá la totalidad de la expresión, lo que impedirá cualquier riesgo de confusión fonética.*

(...)

Adicional a lo anterior la similitud fonética exige, entre otros factores, identidad en la sílaba tónica o coincidencia en raíces y terminaciones. En el caso presente, "MAITÚ" (la marca solicitada) lleva tilde en la última sílaba ("tú"), lo cual sitúa el acento en tú, mientras que "MATITUY" carece de tilde y su acento recae en otra sílaba distinta (en la antepenúltima o penúltima según pronunciación habitual), cambiando totalmente la entonación del vocablo. Además, MATITUY incorpora la consonante "Y" final, pronunciada como /i/, lo que crea una terminación sonora diferente a "TÚ". Estas diferencias impiden la coincidencia de la sílaba tónica y hacen que la impresión sonora de ambos signos sea claramente distinta. En palabras del propio Tribunal, la similitud fonética depende de la identidad de la sílaba tónica y de las raíces o terminaciones comunes. Al no existir identidad de acento ni terminaciones idénticas (MAITÚ vs MATITUY), no procede concluir similitud fonética. Por tanto, el argumento de la oposición sobre identidad sonora carece de fundamento.

(...)

Si bien el criterio de "identidad de productos" se cumple formalmente por el amplio

Ref. Expediente N° SD2025/0014431

alcance del registro de la opositora, es crucial que las diferencias distintivas en los signos sean suficientes para evitar el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. La jurisprudencia (Proceso 100-IP-2018 del TJCA) ha desarrollado criterios como la intercambiabilidad y complementariedad, pero la primacía recae en la distintividad del signo mismo. (...)"

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 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.

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. (...)"

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0014431

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

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	MATITUY	C.I. RACAFE & CIA S.C.A.	95034747	7	30	Marca	Registrada	29 nov. 2035

Facultad oficiosa de la Administración

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encontró un registro marcario para ser tenido en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	MAITOCOFFE	MARIA JOSE MUÑOZ RIVERA, MARIA CAMILA MUÑOZ MORENO	SD2021/0038045	11	30	Marca	Registrada	25 mar. 2032

Los signos por comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 MAITÚ CAFÉ BY NICOLAS BERNAL (Mixto)	MATITUY (Nominativo)

- 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 (dentifríco) 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° SD2025/0014431

El signo solicitado es de naturaleza mixta y se compone de los siguientes elementos: en la parte central se ubica la expresión MAITÚ CAFÉ, presentada en grafía especial de trazo grueso, en mayúsculas, con color verde y la última letra en color naranja, ocupando la posición principal dentro del conjunto marcario. Debajo de esta expresión, hacia el extremo inferior derecho, se incorpora el vocablo CAFÉ, representado en grafía especial delgada y cursiva, en color verde.

En la zona inferior se observan las palabras BY NICOLÁS BERNAL, escritas en grafía especial delgada y cursiva, de tamaño reducido, funcionando como un elemento secundario del conjunto. El componente denominativo se acompaña de un elemento gráfico consistente en la figura de un hombre con barba y gafas, quien sostiene con su mano izquierda un recipiente, todo ello enmarcado dentro de un contorno formado por líneas finas.

El signo opositor es de naturaleza nominativa y se integra por la expresión MATITUY.

Antecedente
MAITOCOFFE (Nominativo)

El signo antecedente es de naturaleza nominativa y se integra por la expresión MAITOCOFFE.

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos y nominativos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en repetidas ocasiones en relación con las reglas de comparación entre los signos mixtos y denominativos; para ello establece la importancia de identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, en cuanto a la marca mixta se refiere, si el denominativo o el gráfico.

Si de la marca mixta predomina el elemento gráfico sobre el denominativo, en principio no habría confusión entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de acuerdo con las reglas para la comparación entre signos denominativos.⁴

En este punto es importante hacer hincapié frente a la protección integral de la marca mixta, pues esta *“es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto 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”*.⁵

El Tribunal ha reiterado 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*

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-14-2019.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-56 de 2003.

Ref. Expediente N° SD2025/0014431

*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”.*⁶

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

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

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

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

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

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

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

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

*(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.*⁷

Análisis comparativo frente a la marca opositora MATITUY

Teniendo en cuenta las reglas previamente expuestas y la apreciación integral de los signos enfrentados, esta Dirección considera que **MAITÚ** y **MATITUY** no resultan confundibles, toda vez que el cotejo debe centrarse en los elementos nominativos predominantes de cada conjunto. En el signo solicitado, las expresiones accesorias **CAFÉ**

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-26 de 1998.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0014431

y *BY NICOLÁS BERNAL* carecen de fuerza distintiva relevante debido a su carácter descriptivo o secundario, por lo que no inciden de manera significativa en la percepción del consumidor. En consecuencia, el análisis debe focalizarse en la comparación entre los vocablos principales **MAITÚ** y **MATITUY**, los cuales presentan diferencias suficientes para excluir la existencia de riesgo de confusión o asociación.

Al examinar los signos en su conjunto, se advierten diferencias ortográficas y fonéticas suficientes para disipar cualquier riesgo de confusión, pues más allá de la coincidencia parcial en la raíz “MA”, los elementos adicionales que conforman cada vocablo generan en el consumidor una impresión global claramente diferenciada, impidiendo la existencia de riesgo de confusión o de asociación.

En efecto, los signos presentan estructuras nominativas distintas. Mientras el término MAITÚ está integrado por cinco letras (M/A/I/T/U), distribuidas en dos sílabas (MAI/TU), con tres vocales (A/I/U) y dos consonantes (M/T), el signo MATITUY contiene siete letras (M/A/T/I/T/U/Y), tres sílabas (MA/TI/UY), tres vocales (A/I/U) y cuatro consonantes (M/T/T/Y). Estas diferencias en extensión, conformación silábica y presencia de una cadena consonántica más compleja en el signo opositor permiten constatar que los vocablos poseen configuraciones gramaticales claramente diferenciadas, aun cuando compartan parte de la misma secuencia vocálica.

Desde el punto de vista fonético, los signos también se distancian de manera significativa. La combinación sonora MATITUY difiere de MAITÚ, no solo por la mayor longitud del término opositor, sino también por la ubicación de la sílaba tónica que en el signo solicitado recae en la primera sílaba MAI, mientras que en el signo opositor recae en la última TUY, lo que produce emisiones sonoras distintas y fácilmente distinguibles por el consumidor promedio.

Por tales razones, aun cuando los signos comparados comparten ciertos grafemas, su impresión global difiere de manera clara en los planos ortográfico, fonético y visual, permitiendo que el consumidor identifique sin dificultad los productos ofrecidos por cada marca y descartándose, en consecuencia, la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre ellas.

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 comparativo frente a la marca opositora MAITOCOFFE

En línea con lo anterior, esta Dirección considera que los signos MAITÚ CAFÉ BY NICOLÁS BERNAL y MAITOCOFFE presentan un riesgo relevante de confusión, apreciable desde su primer impacto global. En efecto, al centrar el cotejo en los elementos nominativos predominantes esto es, MAITÚ en el signo solicitado y MAITO en el signo antecedente se observa una clara similitud ortográfica y fonética. Ambos vocablos comparten la estructura base MAIT-, diferenciándose únicamente en la vocal final U del signo solicitado frente a O del signo opositor, variación mínima que no resulta suficiente para conferirles independencia perceptiva ni para permitir su coexistencia pacífica en el mercado.

Asimismo, ambos signos conservan una secuencia fonética paralela, compuesta por los mismos grafemas y por fonemas que se emiten en idéntico orden, lo que genera un impacto sonoro prácticamente equivalente. La sílaba tónica se mantiene en la primera sílaba /MAI/ en ambas expresiones, reforzando la semejanza acústica y la recordación similar que el consumidor promedio experimentaría al enfrentarse a los vocablos. Estas coincidencias en

Ref. Expediente N° SD2025/0014431

la estructura fonética y en la acentuación acentúan el riesgo de confusión directa e indirecta, en tanto el público podría asociar ambos signos con un mismo origen empresarial.

Ahora bien, si bien entre los signos existen diferencias visuales derivadas de los elementos adicionales que los componen, tales divergencias no tienen la entidad suficiente para neutralizar la similitud predominante en el plano nominativo. Debe recordarse que en los signos mixtos el elemento denominativo suele tener un peso distintivo superior, pues constituye el mecanismo principal mediante el cual el consumidor identifica, solicita y recuerda los productos en el mercado. En este sentido, las expresiones accesorias del signo solicitado CAFÉ y BY NICOLÁS BERNAL carecen de fuerza diferenciadora: la primera posee un carácter descriptivo respecto de los productos comprendidos en la clase internacional pertinente, mientras que la segunda se limita a ser una mención secundaria de autoría, sin aptitud para modificar de manera sustancial la impresión global del conjunto.

En consecuencia, estas expresiones accesorias no logran desvirtuar la similitud prevalente entre los elementos nominativos MAITÚ y MAITO, de manera que la permanencia de este núcleo distintivo común podría llevar al consumidor a interpretar erróneamente que se trata de una variante gráfica, una extensión de línea o una nueva presentación de una marca que ya conoce. Ello compromete la función esencial de la marca y genera un riesgo significativo de asociación respecto del origen empresarial de los productos.

Por lo expuesto, esta Dirección concluye que los signos confrontados no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión al consumidor, toda vez que su semejanza nominativa supera las diferencias accesorias existentes, y su apreciación global sugiere una misma procedencia empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde examinar la cobertura de los productos y servicios amparados por los signos enfrentados, con el fin de verificar el cumplimiento del segundo de los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad objeto de estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

El signo antecedente identifica:

Expediente

Producto

SD2021/0038045

(30): Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0014431

Identidad: Vista la cobertura de los signos en cotejo, esta Dirección encuentra coincidencias entre los productos que oferta el antecedente, y los que busca introducir en el mercado el solicitante, pues no solo son semejantes, sino que existe identidad entre ellos para la clase **30°**, pues ambas incorporan los mismos productos: “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.”

Bajo este entendido, es innecesario efectuar un análisis profundo entre las coberturas, en la medida que las vinculan la misma categoría de productos, por lo cual competirían de forma directa, bajo criterios de igualdad en el ingreso y permanencia del segmento del mercado, ofertarían sus bienes en los mismos canales de comercio y con el uso de iguales mecanismos publicitarios, circunstancias que en conjunto permiten estimar que el consumidor medio estaría en capacidad de elegir indistintamente cualquiera de los servicios, guiando su decisión de consumo por variables de disponibilidad, costos, etc.

En ese sentido, el consumidor puede no estar en la capacidad de establecer origen empresarial independiente al encontrarse frente a cualquiera de los signos confrontados, sino que inferirá razonablemente que provienen de un mismo origen empresarial, desdibujándose así la esencia del derecho de propiedad industrial, el cual, entre otros fines, persigue el buen funcionamiento del mercado en general, evitando que se genere riesgo de confusión.

Por último, es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez identifican el mismo tipo de productos, ubicados en la misma clase 30ª del nomenclador internacional.

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 C.I. RACAFE & CIA S.C.A.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca MAITÚ CAFÉ BY NICOLAS BERNAL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por NICOLAS BERNAL AGUDELO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a NICOLAS BERNAL AGUDELO, solicitante del registro y a C.I. RACAFE & CIA S.C.A. opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de

⁸ **30:** Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Resolución N° 100086

Ref. Expediente N° SD2025/0014431

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 28 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS