

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 105719

Ref. Expediente N° SD2025/0076803

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 6 de agosto de 2025, Juan Carlos Buriticá González, solicitó el registro de la Marca **fruto MÍTICO (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1081, 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: Café; café molido; café tostado en granos.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0076803

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 las marcas registradas

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 / Fecha de radicación
Mixta	EL MITICO BAR	Samanta Niño Rojas	SD2025/0067313	12	43	Marca	Con oposición	09 jul. 2025
Mixta	CAFÉ IGUAQUE ORIGEN MÍTICO	ALEJANDRO URIBE LATORRE	SD2021/0064873	11	30	Marca	Registrada	31 mar. 2032
Mixta	WAHA CACAO MITICO Y ANCESTRAL	YESICA MARIA MIRA MAYO	SD2020/0000245	11	30	Marca	Registrada	01 sept. 2030

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0076803

El signo solicitado	Las marcas registradas
	  

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha determinado lo siguiente respecto del cotejo entre signos de naturaleza mixta:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no



Ref. Expediente N° SD2025/0076803

habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Así mismo, respecto de los elementos predominantes en las marcas de naturaleza mixta, el Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0064-IP-2008 sostuvo que:

“Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.”

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que la marca solicitada **FRUTO MÍTICO** y las marcas registradas **CAFÉ IGUAQUE ORIGEN MÍTICO**, **WAHA CACAO MITICO Y ANCESTRAL** y **EL MITICO BAR**, apreciadas en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar error al público consumidor.

En efecto, se observa que el signo solicitado **FRUTO MÍTICO** presenta similitudes ortográficas en el elemento nominativo respecto de los elementos nominativos de la marca registrada, toda vez que transcribe casi la totalidad de la extensión consonántica y vocálica de la misma, así: **FRUTO MÍTICO** / **CAFÉ IGUAQUE ORIGEN MÍTICO** / **WAHA CACAO MITICO Y ANCESTRAL** / **EL MITICO BAR**, en el mismo orden y disposición, sin que la adición de la expresión “FRUTO”, en el signo solicitado, sea una modificación que logre diluir el riesgo de confusión latente entre las marcas cotejadas, toda vez que no se constituye en derrotero de diferenciación entre las mismas. Máxime si se tiene en cuenta que la expresión “MÍTICO”, dada su posición en el conjunto marcario solicitado, es la que genera mayor recordación en la mente del público consumidor.

Esta Dirección encuentra que entre los signos cotejados también existen similitudes fonéticas y conceptuales susceptibles de generar confusión entre los consumidores, toda vez que las expresiones MÍ-TI-CO, MÍ-TI-CO, MÍ-TI-CO y MÍ-TI-CO, respectivamente, se pronuncian de manera idéntica en nuestro lenguaje y evocan la misma idea en la mente del consumidor, esto es, la de algo “*perteneciente o relativo al mito*”.⁴

Así las cosas, el consumidor promedio al encontrar los signos cotejados en un mismo mercado objetivo, y al evidenciar que comparten elementos nominales principales, los cuales contienen mayores semejanzas que diferencias, es posible que no pueda individualizarlos, sino que por el contrario pueda asociarlos a un mismo origen cuando en realidad se trata de empresarios distintos. Razón por la cual, existe el riesgo de que los consumidores lleguen a considerar que el signo solicitado es una variación y/o innovación de la marca registrada y que, por lo tanto, provienen del mismo origen empresarial.

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

⁴ Ver: <https://dle.rae.es/m%C3%ADtico>

Ref. Expediente N° SD2025/0076803

productos 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 productos⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Café; café molido; café tostado en granos.

Las marcas registradas identifican los siguientes productos:

Expediente SD2025/0067313, Clase 43: Servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de hoteles, bares y restaurantes; servicios de hoteles, moteles, restaurantes, bares y catering; servicios de restaurante y bar; servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de restaurantes y bares.

Expediente SD2021/0064873, Clase 30: Café.

Expediente SD2020/0000245, Clase 30: Bebidas a base de cacao; bebidas a base de cacao, preparadas; bebidas de cacao, preparadas; cacao; cacao con leche; cacao en polvo; café, té, cacao y sucedáneos del café; caramelos de cacao; extractos de cacao para la alimentación humana; ingredientes a base de cacao para productos de confitería; mezclas de cacao; pasta de cacao para untar; barritas rellenas de chocolate; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de chocolate con leche; bizcochos de chocolate y nueces [brownies]; brezels cubiertos de chocolate; caramelos de chocolate; chocolate; chocolate caliente; chocolate con leche; chocolate con leche [bebida]; chocolate en polvo; chocolates rellenos; coberturas de chocolate; decoraciones de chocolate para pasteles; fondue de chocolate; frutos secos recubiertos de chocolate; masa para bizcochos de chocolate con nueces [brownies]; masas congeladas para bizcochos de chocolate con nueces [brownies]; mousse de chocolate; pasta de chocolate; pastas para untar a base de chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; pepitas de chocolate; postres de chocolate; productos de chocolate; rellenos a base de chocolate para pasteles y tartas; siropes de chocolate; tabletas de chocolate; trufas de chocolate.

Conexidad competitiva productos de la Clase 30 internacional – Expediente SD2021/0064873 (Identidad)

⁵ 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° SD2025/0076803

Con fundamento en la anterior relación de productos, y en los factores de conexión competitiva, esta Dirección observa que hay identidad de productos en los signos cotejados, como quiera que el signo solicitado pretende identificar los mismos productos que protege la marca fundamento de la negación dentro de su cobertura para la clase 30 internacional, tratándose de “Café.” Por lo anterior, es claro definir que los signos en conflicto, al identificar los mismos productos, dentro de la misma clase, comparten género, naturaleza y finalidades, pues se trata de la “bebida que se hace por infusión con la semilla tostada y molida del cafeto”⁶. Teniendo en cuenta la similitud analizada entre los signos, estas circunstancias pueden llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante producto ofrecidos por el mismo empresario, cuando en realidad se trata de empresarios distintos, por lo que existe un riesgo de confusión y de asociación susceptible de afectar a los consumidores.

Conexidad competitiva productos de la Clase 30 internacional – Expediente SD2020/0000245 (Intercambiabilidad y Criterio de Razonabilidad)

En segundo lugar, esta Dirección encuentra que existe una estrecha relación de conexidad competitiva entre los productos que identifica la marca registrada en la clase 30, a saber, “Bebidas a base de cacao; bebidas a base de cacao, preparadas; bebidas de cacao, preparadas; cacao; cacao con leche; cacao en polvo; café, té, cacao y sucedáneos del café; caramelos de cacao; extractos de cacao para la alimentación humana; ingredientes a base de cacao para productos de confitería; mezclas de cacao; pasta de cacao para untar; barritas rellenas de chocolate; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de chocolate con leche; bizcochos de chocolate y nueces [brownies] (...)”, con los productos que la marca solicitada pretende identificar en la clase 30, esto es, “Café; café molido; café tostado en granos”, toda vez que se trata de productos sustituibles o intercambiables que se dirigen al mismo tipo de consumidor y se comercializan a través de los mismos canales y establecimientos.

Respecto de la intercambiabilidad entre productos y servicios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado lo siguiente:

“(...) los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre sí (...). La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto y/o servicio es competidor de otro producto y/o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.”⁷

Si se tiene en cuenta que los productos identificados por ambas marcas, esto es, el café y las bebidas hecha a base de té, cacao y sucedáneos, comparten la misma funcionalidad y se encuentran en los mismos establecimientos, tales como, restaurantes, cafeterías y grandes superficies, entonces es dable concluir que se trata de productos intercambiables en los que un ligero cambio en el precio puede llevar a los consumidores a adquirir uno u otro con relativa facilidad. Siendo así que, al apreciar las similitudes analizadas entre los signos cotejados, el consumidor podría llegar a considerar razonable que un empresario que produce bebidas hechas a base de cacao, té y sucedáneos, eventualmente expanda su portafolio de negocios para producir café, café molido y café tostado en granos, configurándose así el riesgo de asociación y confusión en los consumidores.

Conexidad competitiva productos de la Clase 30 internacional con servicios de la Clase 43 internacional (Criterio de Razonabilidad)

⁶ Ver: <https://dle.rae.es/caf%C3%A9>

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0076803

Esta Dirección encuentra que existe un estrecho vínculo entre los productos pretendidos por la marca solicitada en la clase 30 y los servicios amparados por la marca registrada en la clase 43, esto es, “*Servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de hoteles, bares y restaurantes; servicios de hoteles, moteles, restaurantes, bares y catering; servicios de restaurante y bar; servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de restaurantes y bares*”, pues se trata de productos y servicios relacionados con el mercado de la alimentación y la hotelería y, en general, que se dirigen al mismo tipo de consumidor.

En efecto, los productos que la marca solicitada pretende distinguir en la clase 30 comprenden “*Café; café molido; café tostado en granos*”, es decir, productos que son comúnmente utilizados para prestar los servicios que identifica la marca fundamento de la negación en la clase 43 internacional, tales como la venta de café y sucedáneos en establecimientos como cafeterías y restaurantes, entre otros. Siendo así que se trata de productos y servicios complementarios y que, además, son publicitados y ofrecidos a través de los mismos canales y muchas veces en los mismos establecimientos y grandes superficies.

Sobre el particular, el consumidor, considerando las dinámicas del mercado, podría asumir como razonable⁸ que tanto los productos pretendidos por el signo solicitado, como los servicios que protege la marca fundamento de la negación, provienen del mismo empresario. Lo anterior, por cuanto el consumidor podría establecer de manera errada que los signos pertenecen a un mismo esquema empresarial, encontrando razonable que quiénes ofrecen servicios de bares, cafeterías, restaurantes y caterings, eventualmente también incluyan dentro de su portafolio de negocios la producción de café, café molido y café tostado en granos y demás productos que se utilizan para prestar adecuadamente estos servicios. De manera tal que, bajo un mismo mercado objetivo y ante la similitud analizada entre los signos, esto conllevaría a que se genere un riesgo latente de confusión en el consumidor y una equivocada asociación de los signos a un mismo origen empresarial.

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.

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 PRIMERO: Negar el registro de la Marca fruto MÍTICO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por Juan Carlos Buriticá González, por las razones expuestas en la parte motiva

⁸ La Posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen de un mismo empresario (razonabilidad): Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad de 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.”; Comunidad Andina de Naciones; Proceso 100-IP-2018; Consultante: Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera; Signos Involucrados: LA MISMA STEAK & LOBSTER (MIXTO) / CAFÉ LA MINA (MIXTO); Quito; 14 de junio de 2018; Expediente Interno del Consultante: 2012-00237-00; Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros. Págs.: 11-12

⁹ 30: Café; café molido; café tostado en granos.

Resolución N° 105719

Ref. Expediente N° SD2025/0076803

de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Juan Carlos Buriticá González, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado 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 11 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS