

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1103

Ref. Expediente N° SD2025/0055717

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 26 de junio de 2025, Pedro Luis Valencia Cardona, solicitó el registro de la Marca MALAGANA MOUNTAIN COFFEE (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 33, 41, 43 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que mediante escrito radicado el 12 de septiembre de 2025, la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA presentó escrito de irregistrabilidad respecto del signo objeto de estudio.

CUARTO: 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.”

Advertencia de irregistrabilidad.

El artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que la oportunidad para presentar los argumentos tendientes a desvirtuar el registro del signo solicitado mediante la presentación de es durante los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación.

Asimismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Dirección de Signos Distintivos, siempre realiza un estudio de fondo de registrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea

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; Bebidas de café; café aromatizado; café congelado; café con leche.

33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); Licores de café.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; Consultoría en formación comercial.

43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; Servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares.

44: Servicios de agricultura, horticultura y silvicultura; Consultoría en agricultura; consultoría en materia de alimentación.

Ref. Expediente N° SD2025/0055717

para conceder o negar el registro de la marca, pues en ningún momento la Oficina Nacional Competente se encuentra eximida de realizar el referido examen de registrabilidad, porque el objetivo de la norma es que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Conforme a lo preceptuado en líneas anteriores, la oportunidad para presentar los argumentos tendientes a desvirtuar el registro del signo solicitado tramitado bajo este expediente, venció el pasado 20 de agosto de 2025, término que venció sin que se presentara escrito formal de oposición. En vista de lo anterior, el escrito de oposición presentado contra la solicitud de registro de la marca que nos ocupa no se considera admitido a trámite.

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.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0055717

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 una 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
Mixta	Cerveza Artesanal Malagana	Carlos Mauricio Calderon Valencia	SD2018/0081911	11	32	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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

(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° SD2025/0055717

gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Igualmente, respecto al elemento predominante en las marcas mixtas, en el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal preceptuó 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 observa claras semejanzas en los vocablos predominantes en cada uno de los signos confrontados, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás, de esta manera, el signo solicitado resulta confundible con el signo antecedente.

En el plano fonético, ambos signos coinciden en el elemento MALAGANA, que constituye el núcleo denominativo y de mayor recordación para el consumidor. Las expresiones adicionales “MOUNTAIN COFFEE” y “CERVEZA ARTESANAL” cumplen funciones meramente descriptivas del tipo de producto o su naturaleza, sin afectar la identidad sonora del elemento dominante. Así, al ser pronunciados, los signos conservan una cadencia similar, con idéntica acentuación sobre el vocablo común, lo que puede inducir a confusión sobre su procedencia.

Desde el punto de vista ortográfico, los signos reproducen de manera idéntica el término MALAGANA, ubicado en posición central o destacada dentro de ambos conjuntos. La estructura y longitud del elemento coincidente determinan que, visualmente, el consumidor perciba ambos signos como pertenecientes a una misma línea de productos. Las palabras complementarias se limitan a describir el género del bien (café o cerveza), sin aportar distintividad suficiente que contrarreste la coincidencia principal.

En el plano conceptual, los signos evocan una misma idea de origen o identidad territorial, ya que “MALAGANA” es un término de uso geográfico y culturalmente asociado a una región o hacienda tradicional colombiana. Tanto el signo solicitado como la marca registrada proyectan una imagen artesanal y de origen local, vinculada a productos naturales, lo que refuerza la posibilidad de asociación en la mente del consumidor medio. Así, podría considerarse que MALAGANA MOUNTAIN COFFEE corresponde a una nueva línea o extensión de marca derivada de CERVEZA ARTESANAL MALAGANA, o que ambas pertenecen a un mismo productor rural o artesanal.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la reproducción íntegra del elemento distintivo de una marca registrada, aun cuando se acompañe de términos descriptivos o genéricos, configura riesgo de confusión o asociación indebida cuando la expresión común conserva su carácter dominante.

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 productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse

Ref. Expediente N° SD2025/0055717

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

Dentro de los productos y servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

Clase 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; Bebidas de café; café aromatizado; café congelado; café con leche.

Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); Licores de café.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; Servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares.

El signo previamente registrado identifica:

Clase 32: Cervezas de tipo artesanal ale.

En efecto, el signo solicitado abarca productos alimenticios y bebidas —entre ellos café, té, sucedáneos del café y licores de café—, así como servicios de restauración y expendio de alimentos y bebidas en cafés, bares y restaurantes, todos ellos vinculados al mismo sector económico de la gastronomía y el consumo de bebidas. Por su parte, el signo previamente registrado protege cervezas artesanales, también destinadas al consumo humano y asociadas a experiencias de disfrute y socialización en entornos de consumo similares.

Desde el punto de vista funcional y comercial, las bebidas de las clases 30 (cafés y bebidas derivadas) y 33 (licores de café) son productos complementarios o alternativos a las cervezas de la clase 32, pues satisfacen una misma necesidad de consumo y se ofrecen dentro de los mismos espacios de venta —cafeterías, bares, restaurantes, hoteles y establecimientos de ocio—, los mismos que también se encuentran comprendidos en los servicios de la clase 43. Además, resulta habitual que una misma empresa o marca extienda su actividad hacia la oferta combinada de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y

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 (dentrífico) 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.

Resolución N° 1103

Ref. Expediente N° SD2025/0055717

de café, o incluso que desarrolle líneas de productos derivados (por ejemplo, cafés artesanales o licores de café elaborados por cervecerías artesanales).

En cuanto a los canales de comercialización, estos coinciden plenamente, dado que los productos y servicios enfrentados se distribuyen y consumen en los mismos puntos —tiendas especializadas, supermercados, bares, cafés, restaurantes y plataformas digitales— y comparten estrategias de mercadeo centradas en la experiencia sensorial, el origen artesanal y el estilo de vida asociado al disfrute gastronómico.

El público consumidor también es coincidente: el público adulto interesado en bebidas y experiencias de consumo asociadas al placer, la socialización y la degustación, que percibe las marcas de café, cerveza o licores como parte del mismo universo cultural y comercial.

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.

No obstante lo anterior, la decisión del signo solicitado con relación a las clases 41 y 44 deberán ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decisión de las clases restantes, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)”

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca MALAGANA MOUNTAIN COFFEE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Pedro Luis Valencia Cardona, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca MALAGANA MOUNTAIN COFFEE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Pedro Luis Valencia Cardona, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca MALAGANA MOUNTAIN COFFEE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación

Resolución N° 1103

Ref. Expediente N° SD2025/0055717

Internacional de Niza, solicitada por Pedro Luis Valencia Cardona, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a Pedro Luis Valencia Cardona, 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 QUINTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS