

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 3644

Ref. Expediente N° SD2025/0055271

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 11 de junio de 2025, el señor **TULIO ENRIQUE LOURIDO CASTRO**, solicitó el registro de la Marca **Cafe&ya** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072 del 7 de julio de 2025, la sociedad **QUALA S.A.**, presentó oposición al registro en las clases 30 y 43 del nomenclátor, con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“(…) 6. Ahora bien, si extrapolamos los argumentos expuestos al cotejo marcario entre el signo y la Cafe&ya y familia de marcas YÁ, se podrá fácilmente concluir la similitud marcaria a riesgo de confusión entre los signos cotejados; así:

Los signos a comparar son:

SIGNO REGISTRADO	SIGNO SOLICITADO
 JUGOS -YA, YA  LINEYÁ SABIYÁ	 Cafe&ya

*Los signos analizados son similarmente confundibles en la medida en que su conjunto marcario es ortográfica y fonéticamente similar y responde a una **misma estructura gramatical**. En el caso de la familia de marcas Ya, todas están compuestas por la descripción de un alimento, fruta o característica de ellos + la expresión YA (LINEYA, SABIYA, NARANYA, MANGOYA LIGHTYA, TROPICALYA) y en lo que respecta al signo solicitado **Cafe&ya**, éste guarda exactamente la misma estructura gramatical (alimento -café- + YA).*

*Lo anterior guarda plena concordancia con el tipo de productos y servicios que el solicitante del signo **Cafe&ya** pretende distinguir en el mercado, entre los cuales él mismo incluyó: café y servicios de restaurantes y cafeterías.*

7. Así pues, teniendo en cuenta que el signo solicitado a registro Cafe&ya comparte la estructura gramatical de las marcas opositoras y la terminación YA, se debe concluir que el signo solicitado es similarmente confundible con la familia de marcas YA de mi representada y tiene la capacidad de generar en el consumidor un riesgo de confusión indirecta o de asociación, pues los signos cotejados, en su visión en conjunto, permiten

¹ 30: Café.
43: Servicios de cafés-restaurantes y cafeterías.



Ref. Expediente N° SD2025/0055271

*que el consumidor fácilmente los asocie de forma equivocada a un mismo origen empresarial, generando, no solo que el consumidor se equivoque frente al origen del producto, sino que crea que la marca **Cafe&ya** es la nueva bebida de la marca **YA** lanzada al mercado por mi representada, lo cual por supuesto sería totalmente falso y engañoso.*

8. *A la misma conclusión se llega al efectuar un sencillo ejercicio de repetición de las marcas bajo examen, el cual permite inferir que cuando el consumidor se enfrente a un producto en polvo para preparar una bebida marcado con la expresión **Cafe&ya** caerá fácilmente en el error de creer que está frente al nuevo producto de la familia de marcas **YÁ** y que el producto tiene un mismo origen empresarial, lo cual no es cierto. Veamos el ejercicio:*

JUGOS-YA — YA — MANGOYA – LIGHTYA – TROPICALYA –CAFÉ&YA- SABIYA – YA JUGOS — YA — MANGOYA – MORAYA – LIGHTYA – TROPICALYA – CAFÉ&YA – SABIYA – JUGOS-YA — YA — MANGOYA – MORAYA – LIGHTYA – TROPICAL YA – PAPELON YA – SABIYA – YA JUGOS-YA — YA — MANGOYA – CAFÉ&YA – LIGHTYA – TROPICAL YA – SABIYA – YA JUGOS — YA — MANGOYA – CAFÉ&YA – LIGHTYA – TROPICAL YA – SABIYA – YA – JUGOS-YA

*Resulta del todo evidente que la coexistencia de los signos **CAFE&YA / FAMILIA YA** en el mercado harían que el consumidor elija por error el producto **Cafe&ya** creyendo que se trata del mismo producto distinguido con la marca **YA** (riesgo de confusión directa), confundir su origen empresarial, otorgándole la misma calidad que le otorga a nuestro producto (riesgo de confusión directa) y de cualquier manera, asociar los dos productos con el mismo empresario (riesgo de asociación).*

9. *Aunado a lo anterior, nótese que la similitud marcaría entre los signos no se desvirtúa por el elemento gráfico de la solicitud presentada, porque lo cierto es que el mismo solo consiste en la palabra **Cafe&ya** en una tipología de letra especial, pero insuficiente para evitar el riesgo de confusión porque incluso hace una diferenciación marcada de la expresión **YA**, que refuerza aún mas todos los argumentos expuestos sobre el particular o la dilución de la fuerza distintiva y pérdida del valor comercial de la familia de marcas de mi representada.*



10. *De acuerdo con el análisis anterior, en donde los signos fueron analizados en su conjunto y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre ellos, no cabe duda de que el registro de la marca **Cafe&ya** generará un riesgo de confusión respecto de la naturaleza del producto distinguido y su origen empresarial; pero además se generará un aprovechamiento ilícito del prestigio y reconocimiento que tiene la familia de marcas compuesta por la expresión **YA/JUGOS YA**, diluyendo la fuerza distintiva que la familia de marcas ha adquirido en el mercado desde el año 1996.”*

Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor **TULIO ENRIQUE LOURIDO CASTRO**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(…) La marca solicitada “Café&Ya” se encuentra solicitada en clases 30 y 43, enfocadas en productos de café y servicios de cafetería/restaurante, mientras que la marca oponente “Yá” está registrada únicamente en clase 32, restringida a bebidas no alcohólicas.

(…) Como se puede observar a rompe, primero ni nominativamente, ni figurativamente existe un parecido que conlleve a confusión, adicionalmente la marca nominativa y figurativa solicitada es para prestar servicios de cafetería, restaurantes y productos de café.

Ref. Expediente N° SD2025/0055271

Desde el punto de vista gráfico y figurativo, el signo solicitado **“Cafe&ya”** presenta una composición visual sustancialmente distinta a la marca registrada **“Yá”**. El signo oponente se caracteriza por ser un elemento nominativo simple, constituido únicamente por una palabra breve y sin mayor desarrollo gráfico. En contraste, **Cafe&ya** integra varios componentes: la palabra **“Café”** como núcleo dominante, el símbolo **“&”** como recurso gráfico diferenciador y el adverbio **“ya”** como complemento secundario. La tipografía utilizada, el espaciado, la jerarquía visual y la interacción entre los elementos confieren al conjunto una identidad marcaria propia, con trazos y proporciones que no guardan similitud estructural ni estética con el signo oponente. Esta divergencia en los trazos tipográficos, en la disposición de los elementos y en el impacto perceptual asegura que no exista riesgo de confusión ni de asociación indebida para el consumidor final, consolidando la plena registrabilidad del signo **“Cafe&ya”**.

(...)La marca **“Cafe&ya”** se constituye como un signo distintivo con identidad propia, que no presenta contraste ni riesgo de confusión con otras denominaciones creadas como **Naranyá, Duraznoyá, Mangoyá** etc.

Estas últimas se caracterizan por integrar nombres de frutas con el sufijo **“-yá”**, evocando frescura y practicidad en el consumo de bebidas instantáneas de carácter frutal. En cambio, **“Cafe&ya”** pertenece a una categoría conceptual y comercial distinta; se centra en el café como bebida de tradición, energía y deleite, proyectándose como una alternativa superior y diferenciada.

La composición gráfica y fonética de **“Cafe&ya”**, marca una diferencia clara incorporando el término genérico **“café”** junto con la partícula **“&ya”**, que comunica inmediatez y modernidad, sin vincularse a frutas ni a sabores asociados a otras denominaciones.

Por estas razones, **“Cafe&ya”** no constituye una extensión de la línea frutal, sino una marca autónoma que abre un segmento propio dentro del portafolio de bebidas. Su identidad se apoya en valores distintos (energía, vitalidad, sofisticación), lo que garantiza que su registro no genera confusión con los productos ya mencionados, entre otros.

(...) Fonéticamente, **“Café&Ya”** se percibe como una frase compuesta de tres elementos, mientras que **“Yá”** es un monosílabo acentuado. Conceptualmente, **“Café&Ya”** transmite una invitación inmediata a consumir café, en tanto que **“Yá”** no genera asociación directa con dicho producto o servicio. La comparación integral de los signos muestra que no existe riesgo de confusión ni asociación.

Desde la perspectiva fonética, los signos **Naranyá, Duraznoyá y similares** se construyen sobre una misma cadencia sonora: un nombre de fruta seguido de la terminación **“-yá”**, lo que genera un ritmo prolongado y homogéneo que remite a un mismo campo semántico (frutas y frescura). En contraste, la denominación **“Cafe&ya”** se percibe como una estructura fonética compuesta, con una clara pausa marcada por la conjunción **“&”** que separa dos elementos diferenciados: **“Café”** y **“ya”**. El acento prosódico principal recae en **“Café”**, con sonoridad grave

y reconocible, mientras que **“ya”** actúa como un refuerzo breve y final. Esta secuencia sonora no guarda similitud alguna con la musicalidad de los signos frutales terminados en **“-yá”**. En consecuencia, la fonética de **“Cafe&ya”** permite al consumidor final distinguir con absoluta claridad el origen empresarial del signo, sin riesgo de confusión o asociación indebida.

(...) En relación con lo expuesto por la parte opositora, es preciso aclarar que los ejemplos de signos como **Jugosya** o **Familiayá, de conformidad con la SIC para esos casos concretos**, comparten entre sí una congruencia marcaria, por cuanto se enmarcan en una misma familia de productos en polvo de clase 32 bajo la estrategia de **“marcas derivadas”** terminadas en **“-yá”**. Sin embargo, pretender extender esa

Ref. Expediente N° SD2025/0055271

supuesta congruencia al signo “Cafe&ya” resulta improcedente.

El signo solicitado no comparte ni la misma estructura conceptual ni la misma finalidad de mercado, pues se trata de una marca mixta orientada exclusivamente a productos de café (clase 30) y servicios de cafeterías y restaurantes (clase 43).

En su diseño predominan elementos propios y diferenciadores, como el término “Café” y el símbolo “&”, que alteran radicalmente la composición fonética, visual y conceptual del conjunto. A diferencia de las marcas frutales invocadas por la oponente, “Cafe&ya” no genera continuidad ni asociación con la familia “Yá”, ni en la percepción del consumidor ni en la función distintiva que cumple. Por ello, no existe similitud que pueda configurar riesgo de confusión, lo que refuerza la plena registrabilidad del signo a favor del solicitante.”

(...) En este orden, la denominación “Café & Ya”, al integrar un término genérico (“café”) con un elemento adverbial breve y enfático (“ya”), adquiere un matiz distintivo que le confiere unidad marcaria suficiente para diferenciarse de otros signos en el mercado. Además, no se evidencia riesgo de confusión con marcas registradas o solicitadas como Naranya, Duraznoya u otras similares, pues se trata de construcciones lingüísticas distintas en su estructura, sonoridad y percepción visual.

En consecuencia, bajo la interpretación normativa aplicable y atendiendo a los criterios de distintividad exigidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el signo “Café&Ya” es susceptible de registro marcario, en tanto no incurre en las causales de irregistrabilidad previstas en el ordenamiento jurídico vigente.”

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,

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° SD2025/0055271

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.

Acervo probatorio

La sociedad opositora **QUALA S.A.** allegó al expediente imágenes correspondientes a la presentación comercial de los productos que distribuye en el mercado, amparados por las marcas invocadas como fundamento de la oposición, así como por otros signos de su titularidad.

Por su parte, el solicitante **TULIO ENRIQUE LOURIDO CASTRO** aportó fotografías de los productos que comercializa, en las cuales se observa la presentación y uso del signo cuya solicitud de registro es objeto del presente trámite.

a) Rechazo de Pruebas

Respecto al material probatorio aportado al expediente, esta Dirección reconoce que las pruebas documentales allegadas por las partes dan cuenta de ciertos comportamientos de mercado por parte de las involucradas. No obstante, **dichas pruebas no son admisibles ni relevantes** para efectos del análisis de registrabilidad del signo solicitado, en tanto este debe ceñirse a los parámetros establecidos por la normativa marcaria vigente.

En particular, frente a la causal de irregistrabilidad relativa a la confundibilidad, resulta

•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° SD2025/0055271

determinante la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece:

Artículo 136.- 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;

En virtud de lo anterior, el estudio comparativo que debe realizar esta Dirección se limita estrictamente a los elementos consignados en la solicitud de registro del signo solicitado y en el registro de la marca previamente concedida. Este análisis no puede verse condicionado por el uso que eventualmente se haya dado a los signos en el mercado, ya que ello implicaría desconocer el efecto constitutivo de derechos que otorga el registro marcario, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486.

En este sentido, es preciso reiterar que el examen de registrabilidad se basa exclusivamente en la información contenida en los expedientes marcarios, es decir, en las reivindicaciones formales realizadas por los titulares al momento de solicitar el registro. Esta es la manifestación jurídicamente vinculante en cuanto al alcance de los derechos solicitados o concedidos, y es la que se encuentra debidamente incorporada en el repositorio oficial de marcas. Por el contrario, el uso comercial de los signos, su divulgación o posicionamiento en el mercado no constituyen elementos valorables en esta etapa del procedimiento administrativo.

Por lo tanto, las pruebas aportadas por la sociedad solicitante son rechazadas, en tanto no resultan pertinentes ni conducentes para el análisis de registrabilidad del signo solicitado conforme a los criterios legales aplicables.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Confundibilidad con marcas previamente registradas.

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	LIGHTYÁ	QUALA S.A	12153642	10	32	Marca	Registrada	26 abr. 2033
Mixta	LIGHTYÁ		11029394	9	32	Marca	Registrada	14 mar. 2032
Mixta	NaranYá		10082595	9	32	Marca	Registrada	14 dic. 2030
Mixta	YÁ		SD2024/0120954	12	30	Marca	Registrada	05 ago. 2035
Mixta	LINEYÁ		SD2023/0077575	12	32	Marca	Registrada	26 ago. 2034
Nominativa	SABIYá		SD2016/0025957	10	32	Marca	Registrada	25 ago. 2027
Nominativa	JUGOS -YA		06058322	8	32	Marca	Registrada	08 ago. 2027
Mixta	YA		98065341	7	32	Marca	Registrada	22 may. 2030
Nominativa	NARANYA		96014079	7	32	Marca	Registrada	25 feb. 2028
Mixta	MangoYá		10082577	9	32	Marca	Registrada	14 dic. 2030
Mixta	TropicalYá		10082571	9	32	Marca	Registrada	14 dic. 2030
Mixta	NARANYA		07101352	8	32	Marca	Registrada	22 abr. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado



Ref. Expediente N° SD2025/0055271



El signo solicitado de naturaleza mixta, está compuesto por la expresión “**cafe&ya**” en tipografía redondeada y de trazo grueso, con la partícula “café” ubicada en la parte superior y “ya” en la parte inferior derecha, ambas unidas por el símbolo “&” de gran tamaño que se integra visualmente con las demás letras. Sobre la letra final “e” de “cafe” se incorpora un elemento gráfico en forma de pequeño trazo ascendente.

Signos opositores



(Mixtos)

LIGHTYÁ, SABIYÁ, JUGOS -YA, NARANYA
(Nominativos)

Por su parte los signos opositores son de naturaleza mixta y nominativa, cuyas expresiones o elementos predominantes en sus conjuntos son las expresiones “YA” acompañados de elementos y expresiones adicionales.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado⁴:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:⁵

(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

⁴ TJCA, Proceso 218-IP-2019.
⁵ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.



Ref. Expediente N° SD2025/0055271

una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender como 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 por ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ológico**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

(...)

(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.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso⁶:

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos que la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.⁷

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.⁸

Comparación entre signos mixtos y nominativos:

⁶ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0055271

De otra parte, al efectuarse la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁹

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*¹⁰

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹¹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹¹ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0055271

- “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 (...)*
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto 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 si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”¹²*

Familia de marcas

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 912 del 25 de marzo de 2003).

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.¹³

El hecho que la sociedad **QUALA S.A.** incluya de forma reiterada la expresión **YA** en sus marcas antes relacionadas, nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Aquí lo característico es que se incorpora un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos y la empresa que los produce u ofrece.

Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

¹³ TJCA, Proceso N° 23-IP-2013.

Ref. Expediente N° SD2025/0055271

La protección que amerita una familia de marcas, debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial.

De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

Análisis comparativo

Siguiendo con las reglas determinadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considerando la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, procederá a hacerse el cotejo como si de signos nominativos se tratara.

En primer lugar, esta Dirección advierte que en el signo solicitado **“cafe&ya”** concurren dos componentes claramente diferenciados: de un lado, la expresión “cafe”, que alude directamente al producto o a la categoría de bebidas a base de café, y de otro, la partícula “ya”, que actúa como elemento distintivo y recordable. La expresión “café” constituye un término de uso común, genérico o, cuando menos, directamente descriptivo dentro del sector de productos y servicios alimenticios, especialmente para las clases relativas a bebidas, expendio de café y productos derivados. En esa medida, su capacidad distintiva es muy reducida y no puede considerarse como núcleo diferenciador del signo solicitado, pues el consumidor la percibe únicamente como indicación del tipo de producto, no como indicio de origen empresarial.

Por el contrario, la partícula “ya” cumple la función identificadora principal. Precisamente este elemento coincide con el tronco común de la familia de marcas opositoras **“YA”**, en la cual el titular ha desarrollado diversas extensiones marcarias que combinan dicho núcleo con expresiones genéricas o evocativas de sabores, características o líneas de producto, tales como **“LIGHT”**, **“NARANJA”**, **“NARAN”**, **“JUGOS”**, **“LINE”**, **“MANGO”**, **“TROPICAL”** o **“SABI”**. Todos estos vocablos complementarios remiten a frutas, sabores, modalidades o descripciones propias de la categoría de bebidas y alimentos, por lo que aportan una distintividad limitada y dejan el peso marcario en el elemento **“YA”**.

Bajo estas premisas, al aplicar las reglas de cotejo marcario, la impresión de conjunto que se proyecta al consumidor es la de un nuevo signo que sigue la misma lógica constructiva de la familia opositora: un núcleo distintivo **“YA”** acompañado de un término genérico o poco distintivo que describe la naturaleza del producto. Así como **“NARANYA”**, **“MANGOYA”**, **“TROPICALYA”**, **JUGOSYA**, **LIGHTYA**, **SABIYA** o **“LINEYA”** indican bebidas de la familia **“YA”**, por lo que **“cafe&ya”** se percibe razonablemente como una extensión de línea asociada a café o productos cafeteros. La partícula “cafe” se ubica, entonces, en la misma posición funcional que **“LIGHT”**, **“JUGOS”** o **“TROPICAL”** en las otras marcas de la familia: un complemento descriptivo que no altera la asociación principal con **“YA”**.

Ref. Expediente N° SD2025/0055271

Adicionalmente, desde el punto de vista fonético y conceptual, la atención del consumidor se centra en el elemento “ya”, que constituye el remate del signo solicitado y coincide plenamente con el elemento final y dominante de la familia opositora. El nexo gráfico “&” no introduce un matiz distintivo relevante, pues se percibe como un simple enlace entre el producto y la marca. En consecuencia, un consumidor expuesto sucesivamente a “YA” y sus distintas variantes para bebidas, y luego a “cafe&ya”, puede razonablemente asumir que se trata de productos de la misma procedencia empresarial, ahora aplicados a la categoría de café o bebidas a base de café.

Por todo lo expuesto, esta Dirección considera que el signo solicitado “cafe&ya” es similarmente confundible con la familia de marcas “YA”, en la medida en que reproduce íntegramente el elemento troncal distintivo “YA” y lo combina con un vocablo genérico propio del sector alimenticio, en términos estructurales y conceptuales análogos a los que ya caracterizan a las marcas opositoras, circunstancia que resulta idónea para generar riesgo de confusión o, cuando menos, de asociación en el público consumidor.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

- 30: Café.
- 43: Servicios de cafés-restaurantes y cafeterías.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos
12153642	(32): Preparaciones para elaborar bebidas con sabores a frutas.
11029394	(32): Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
10082595	(32): Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
SD2024/0120954	(30): Bebidas a base de café, panela, cacao, chocolate o té o preparaciones o mezclas para hacer bebidas con café, panela, cacao, chocolate o té.
SD2023/0077575	(32): Bebidas gaseosas [refrescos]; bebidas refrescantes sin alcohol; polvos para preparar bebidas refrescantes sin alcohol; preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol.
SD2016/0025957	(32): Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.



Ref. Expediente N° SD2025/0055271

- 06058322** (32): Cervezas, agua mineral, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
- 98065341** (32): Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, y similares comprendidos en esta clase.
- 96014079** (32): Para distinguir: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional de Niza.
- 10082577** (32): Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
- 10082571** (32): Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
- 07101352** (32): Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas y similares comprendidos en esta clase.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 30 de la marca solicitada vs productos de la clase 30 de las marcas opositoras

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del 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.

Identidad: Al analizar los productos del signo solicitado en **clase 30**, correspondientes a **café**, y los productos de la marca opositora en **clase 30**, consistentes en **bebidas a base de café, panela, cacao, chocolate o té, o preparaciones o mezclas para hacer bebidas con café, panela, cacao, chocolate o té**, se observa que ambos comparten características similares en cuanto a su propósito y aplicación, en la medida en que se encuentran orientados a la preparación y consumo de bebidas de la misma naturaleza, dentro del mismo sector de alimentos y bebidas de la clase 30.

Dentro del grupo considerado como productos de **clase 30**, se encuentran prestaciones que coinciden o se superponen de manera directa. En efecto, el **café** del signo solicitado constituye el ingrediente principal y base de una parte relevante de las **bebidas a base de café** y, especialmente, de las **preparaciones o mezclas para hacer bebidas con café** amparadas por la marca opositora. Por consiguiente, se advierte una correspondencia evidente entre el producto “café” y las bebidas/preparaciones que lo contienen o que se elaboran a partir de él, lo cual refuerza la identidad o, cuando menos, una similitud inmediata en el objeto, función y destino de consumo.

Además, la cobertura opositora incluye productos que, por su propia definición, se destinan a la elaboración o preparación de bebidas en las que el café es componente esencial. Tales bienes se insertan en un mismo circuito de consumo, en tanto satisfacen la necesidad de preparar y consumir bebidas calientes o derivadas del café, y se dirigen

Ref. Expediente N° SD2025/0055271

al mismo segmento de consumidores, esto es, el público general que adquiere café y preparados para bebidas en supermercados, tiendas de conveniencia, cafeterías, plataformas de comercio electrónico y demás canales habituales de distribución de alimentos y bebidas.

La presencia de estos productos en ambas coberturas implica que los consumidores pueden percibirlos como provenientes de una misma fuente o empresa, aumentando así la posibilidad de confusión en el mercado. La similitud en la naturaleza de los productos, su propósito (preparación y consumo de bebidas) y el público objetivo contribuye a la percepción de que existe una relación o conexidad competitiva entre los signos. En resumen, el hecho de que uno de los productos sea el insumo principal (café) y el otro corresponda a bebidas a base de café o mezclas para prepararlas, refuerza la identidad y similitud entre las prestaciones, lo que lleva a concluir que existe una relación o conexidad competitiva entre ellas.

Así entonces, las prestaciones en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; sino que, al recaer sobre productos que se encuentran estrechamente vinculados por composición, destino y uso, existe una presunción sólida sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos.

En resumen, el análisis de conexidad competitiva entre el producto **café** del signo solicitado en la **clase 30** y las **bebidas a base de café y preparaciones o mezclas para hacer bebidas con café** amparadas por la marca opositora en la misma clase demuestra que ambos satisfacen las mismas necesidades y están dirigidos al mismo tipo de consumidores, lo que conduce a concluir que existe una relación o conexidad competitiva entre ellos.

Análisis conexidad competitiva entre productos y servicios de la clase 30 y 43 de la marca solicitada vs productos de la clase 32 de las marcas opositoras

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del 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 y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos, es la razonabilidad definida como *“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. (...)”*¹⁴. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que las coberturas enfrentadas se comercialicen y/o se ofrezcan por parte de un mismo empresario, dado que se insertan en el mismo sector económico de bebidas y servicios asociados a su preparación y expendio al público.

Los productos y servicios del signo solicitado, consistentes en **clase 30: café**, y **clase 43: servicios de cafés-restaurantes y cafeterías**, se encuentran directamente vinculados al mercado de bebidas para consumo humano, tanto en su faceta de producto alimenticio (café) como en la de prestación de servicios de preparación, venta y suministro al consumidor final (cafeterías y cafés-restaurantes). En particular, el café constituye uno de

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0055271

los insumos centrales y característicos de los establecimientos amparados en la clase 43, los cuales se dedican precisamente a la elaboración y expendio de bebidas y alimentos para consumo inmediato.

Por otro lado, los productos de las marcas opositoras en **clase 32**, referidos a **preparaciones para elaborar bebidas con sabores a frutas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; cervezas; bebidas gaseosas (refrescos), bebidas refrescantes sin alcohol, polvos para preparar bebidas refrescantes sin alcohol y preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol**, se orientan igualmente al consumo humano, específicamente en el segmento de bebidas listas para tomar o insumos y concentrados destinados a su preparación.

La relación entre estas coberturas puede ser vista desde la perspectiva de la razonabilidad, en la medida en que los **servicios de cafeterías y cafés-restaurantes (clase 43)** no se limitan a la venta de café, sino que, conforme a la realidad del mercado, suelen ofrecer de manera conjunta una variedad de bebidas no alcohólicas —tales como jugos, bebidas saborizadas, gaseosas, agua mineral, bebidas a base de siropes o preparaciones— e incluso, en determinados modelos de negocio, bebidas alcohólicas como cerveza, lo que aproxima de forma directa los productos de la clase 32 al ámbito natural de prestación del servicio de la clase 43.

Asimismo, el **café (clase 30)** y las **bebidas no alcohólicas y sus preparaciones (clase 32)** se encuentran estrechamente relacionadas por pertenecer al mismo género comercial de bebidas de consumo cotidiano, que son adquiridas por el mismo público y suelen ser ofrecidas en los mismos espacios de comercialización y consumo. En la práctica, resulta común que un mismo empresario opere simultáneamente marcas para café y para bebidas no alcohólicas, o que amplíe su portafolio hacia concentrados, siropes y preparados para bebidas, de manera que el consumidor puede asumir como razonable un origen empresarial común.

Además, los canales de comercialización pueden coincidir de forma significativa: el café y las preparaciones de bebidas, aguas, gaseosas, jugos y siropes se comercializan en supermercados, tiendas de conveniencia y comercio electrónico; y, paralelamente, son expendidos para consumo inmediato en cafeterías, cafés-restaurantes y establecimientos de similares características. Esta concurrencia de canales y contextos de consumo incrementa la probabilidad de que el público perciba que se trata de productos y servicios vinculados, ofrecidos bajo una misma línea comercial.

En resumen, el café (clase 30) y los servicios de cafeterías y cafés-restaurantes (clase 43) guardan un nexo funcional y comercial evidente con las bebidas no alcohólicas, sus preparaciones, siropes y concentrados (clase 32), en tanto se integran en el mismo mercado de bebidas, con coincidencia de consumidores, usos habituales y canales de oferta. Esta conexión permite sostener la razonabilidad de que un mismo empresario produzca, distribuya y/o comercialice dichos productos, o preste servicios directamente asociados a su expendio.

Por lo anterior, no resulta extraño que un empresario del sector de bebidas y expendio de alimentos incursione en líneas de productos de bebidas no alcohólicas, concentrados y preparaciones para bebidas, o que quien comercializa tales bebidas extienda su actividad hacia la operación de cafeterías y establecimientos de suministro de bebidas, por lo que el consumidor fácilmente puede entender que se trata de prestaciones afines dentro del mismo giro comercial.

Junto con ello, existe el riesgo de confusión en los consumidores, dado que los canales

Ref. Expediente N° SD2025/0055271

de divulgación o comercialización de estas prestaciones pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de productos y servicios que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaria del signo previamente registrado o una nueva línea de productos o servicios del titular de las marcas opositoras.

En ese sentido, esta Dirección evidencia que, dadas las coberturas de los signos enfrentados, es posible que las mismas sean ofrecidas por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones o confusión derivadas de las prácticas habituales en el mercado.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”¹⁵

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad se encuentra cumplido respecto de las coberturas analizadas.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes *“para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios”¹⁶.*

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que genera un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, motivo por el cual no es posible permitir la coexistencia.

Consideración final

Finalmente, y respecto al argumento de las partes, por medio de los cuales traen a colación precedentes o casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión o negación de registros anteriores, es pertinente aclarar que la Administración, en ejercicio de su facultad legal, toma sus decisiones de forma **particular, independiente y casuística**. Esto significa que cada solicitud de registro de marca es analizada de acuerdo con las circunstancias específicas que rodean ese asunto en concreto y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente al momento del estudio. En consecuencia, no resulta preciso ni jurídicamente vinculante remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad, dado que las circunstancias fácticas y jurídicas subyacentes, aunque aparentemente análogas, posiblemente no lo sean en su totalidad.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

¹⁵ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

¹⁶ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0055271

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: “No es regla de aceptación marcaría que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace”¹⁷.

En este sentido, la prevalencia del análisis individual de cada expediente asegura una aplicación justa y actualizada de la ley, sin que decisiones previas actúen como un corsé que impida la correcta valoración de los nuevos elementos probatorios o las cambiantes condiciones del mercado y la legislación.

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 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **QUALA S.A.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **Cafe&ya** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁸, solicitada por el señor **TULIO ENRIQUE LOURIDO CASTRO**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **Cafe&ya** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁹, solicitada por el señor **TULIO ENRIQUE LOURIDO CASTRO**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Notificar al señor **TULIO ENRIQUE LOURIDO CASTRO**, solicitante del registro y a la sociedad opositora **QUALA S.A.**, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 19 de enero de 2026

¹⁷ TJCA, proceso No 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.

¹⁸ **30:** Café.

¹⁹ **43:** Servicios de cafés-restaurantes y cafeterías.

Ref. Expediente N° SD2025/0055271



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS