

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12731

Ref. Expediente N° SD2025/0101124

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 1 de octubre de 2025, SANTIAGO MAYA MARTINEZ, solicitó el registro de la Marca CAFÉ VOLVER Sello de Origen (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. 1084, 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 irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad 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 aromatizado; café en grano sin tostar; café exprés; café expreso; café instantáneo; café molido; café tostado en granos; café soluble; granos de café tostados.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Ref. Expediente N° SD2025/0101124

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 marcas previamente 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
Mixta	VOLVER SIEMPRE VOLVER 2021	CONSTANTINO LONDOÑO OCHOA	SD2023/0020772	11	43	Marca	Registrada	24 may. 2034
Mixta	VOLVER SIEMPRE VOLVER 2021	CONSTANTINO LONDOÑO OCHOA	SD2023/0014145	11	29, 30, 35, 41	Marca	Registrada	21 sept. 2033

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).”

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0101124

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado 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 evidencia que el signo CAFÉ VOLVER Sello de Origen (solicitado) y VOLVER SIEMPRE VOLVER 2021 y VOLVER SIEMPRE VOLVER 2021 (registrados) deberán ser analizados de forma sucesiva y no simultánea. Así mismo, teniendo en cuenta que el elemento denominativo es el que genera mayor fuerza y recordación en la mente del consumidor, se procederá a realizar la aplicación de las reglas de cotejo entre elementos nominativos.

En efecto, es posible ver que el signo solicitado reproduce el elemento nominativo sobresaliente que hace parte de los signos antecedentes (CAFÉ **VOLVER** Sello de Origen / **VOLVER** SIEMPRE VOLVER 2021 / **VOLVER** SIEMPRE VOLVER 2021), no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado. Nótese que, a pesar de añadir la palabra “Café” y añadir la expresión “Sello de Origen”, esto no es derrotero suficiente que permita que los signos confrontados convivan pacíficamente en el mercado, puesto que, para la clase solicitada constituyen expresiones descriptivas e inapropiables.



Ref. Expediente N° SD2025/0101124

La anterior situación, daría lugar a que el consumidor caiga en riesgo de confusión indirecto, al considerar que se trata productos que provienen del mismo empresario y que, para el caso concreto, comparten la misma base nominativa (**VOLVER**) o que se encuentra ante una modificación de los signos protegidos, entendidos como una nueva referencia o renovación del signo en el mercado.

Así mismo, si bien el signo solicitado incluye elementos figurativos, tales como la tipografía especial de las letras y la inclusión de un diseño de un ave, estos no son suficientes para dar ese carácter diferenciador. Cabe recalcar, que el consumidor retiene con mayor facilidad la denominación de un signo distintivo pues es mediante su uso como adquieren los productos en el comercio, siendo esta parte del signo analizado la que entra en conflicto con las marcas previamente registradas.

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 en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 30: **Café**; café aromatizado; café en grano sin tostar; café exprés; café expreso; café instantáneo; café molido; café tostado en granos; café soluble; granos de café tostados.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes

Productos y servicios

SD2023/0020772 (43): Servicios de restauración [alimentación]; servicios de bebidas y comidas preparadas; **servicios de cafés-restaurantes** y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de comidas para llevar; servicios de comidas rápidas para llevar; servicios de preparación de comidas; servicios de reserva de restaurantes y comidas; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurantes de comidas rápidas; servicios de restaurantes de comidas rápidas y de cocina ininterrumpida.

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 (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° SD2025/0101124

SD2023/0014145 (30): Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz*; pastas alimenticias; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados y helados cremosos; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; productos para sazonar; vinagre, salsas y otros condimentos; alimentos a base de avena; alimentos de aperitivo a base de almidón de yuca extrudido; alimentos para picar a base de granola; alimentos para picar a base de maíz extrudido; alimentos para picar a base de muesli; alimentos para picar a base de trigo; alimentos para picar a base de trigo extrudido; alimentos para refrigerios a base de cereales sin gluten; hamburguesas [sándwiches]; hamburguesas con queso [sándwiches]; hamburguesas de pavo [sándwiches]; hamburguesas de soja [sándwiches]; hamburguesas en cuanto sándwiches; hamburguesas vegetales [sándwiches]; hamburguesas vegetarianas [sándwiches]; productos de carne en cuanto hamburguesas [sándwiches]; productos de carne en forma de hamburguesas [sándwiches]; almidón de papa dulce; almidón de papa dulce para uso alimenticio; almidón de papa para uso alimenticio; fécula de papa dulce; fécula de papa dulce para uso alimenticio; fécula de papa para uso alimenticio; harina de papa*.

(35): Publicidad; administración de negocios comerciales; gestión de negocios comerciales; organización de negocios comerciales; trabajos de oficina; servicios de distribución comercial al por mayor de alimentos; servicios de distribución comercial al por mayor de alimentos y bebidas; servicios de distribución comercial al por mayor en línea de alimentos y bebidas; servicios de distribución comercial mayorista de alimentos y bebidas; servicios de distribución comercial mayorista en línea de alimentos y bebidas; servicios de tiendas mayoristas de alimentos marinos; servicios de tiendas mayoristas de equipos para la cocción de alimentos; servicios de tiendas mayoristas de instrumentos para la preparación de alimentos; servicios de tiendas mayoristas en línea de alimentos marinos; servicios de tiendas mayoristas en línea de equipos para la cocción de alimentos; servicios de tiendas mayoristas en línea de instrumentos para la preparación de alimentos; servicios de tiendas minoristas de alimentos marinos; servicios de tiendas minoristas de equipos para la cocción de alimentos; servicios de tiendas minoristas de instrumentos para la preparación de alimentos; servicios de tiendas minoristas en línea de alimentos marinos; servicios de tiendas minoristas en línea de equipos para la cocción de alimentos; servicios de tiendas minoristas en línea de instrumentos para la preparación de alimentos; servicios de venta mayorista de alimentos; servicios de venta mayorista de alimentos marinos; servicios de venta mayorista de equipos para la cocción de alimentos; servicios de venta mayorista de instrumentos para la preparación de alimentos; servicios de venta mayorista en relación con alimentos marinos; servicios de venta mayorista en relación con equipos para la cocción de alimentos; servicios de venta mayorista en relación con instrumentos para la preparación de alimentos; servicios de venta minorista de alimentos; servicios de venta minorista de alimentos marinos; servicios de venta minorista de equipos para la cocción de alimentos; servicios de venta minorista de instrumentos para la preparación de alimentos; servicios

Ref. Expediente N° SD2025/0101124

de venta minorista en relación con alimentos marinos; servicios de venta minorista en relación con equipos para la cocción de alimentos; servicios de venta minorista en relación con instrumentos para la preparación de alimentos; **servicios de venta minorista o mayorista de alimentos y bebidas**; suministro de información de productos de consumo en relación con los alimentos o las bebidas.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 30 (Identidad).

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación de los signos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de productos. En efecto, se puede observar que las marcas identifican productos como café y sus sucedáneos, por lo cual el consumidor puede elegir entre unos u otros para satisfacer la misma necesidad. Con ello, se acredita lo dispuesto por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(...) Por lo demás, 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”⁵.

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada interdependencia, que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos o servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos o servicios, lo cual no se da en el presente caso.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 30 con servicios de la clase 35 (Principio de razonabilidad).

Verificada la cobertura de los signos en estudio, es posible determinar que existe conexidad competitiva entre los mismos puesto que, aunque se trata de productos que en principio no guardan relación, conforme a las prácticas comerciales del mercado actual, el consumidor podría creer que productos como café y sus sucedáneos pueden tener el mismo origen empresarial que los servicios de venta minorista y mayorista de alimentos y bebidas.

En efecto, nótese que, atendiendo a la realidad del mercado, es posible evidenciar establecimientos que además de ofrecer productos como café en diferentes presentaciones tales como instantáneo, en grano, tostado o molido, también se encargan de la prestación de servicios de venta de alimentos y bebidas tal y como lo realizan empresas como Juan Valdez o Café Quindío⁶. Debido a lo expuesto anteriormente, esta Dirección considera viable que se configure riesgo de confusión indirecto respecto del consumidor quien erróneamente podría considerar que los productos y servicios

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 153-IP-2004.

⁶ Recuperado de: https://www.cafequindio.com.co/?srsltid=AfmBOoo_vPF_4-AQOGijQOfsLhpjTPf5U9tqunkDuUanshyKokz1DTjx ; <https://juanvaldez.com/>

Ref. Expediente N° SD2025/0101124

proviene de un mismo origen empresarial. Mentado riesgo es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

Conexión competitiva entre productos de la clase 30 con servicios de la clase 43 (Principio de razonabilidad).

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que, aunque estamos ante productos que no están ubicados en la misma clase del nomenclador internacional, existe la posibilidad de que productos como café, café en grano sin tostar, café soluble y granos de café tostados, sean ofrecidos por el mismo empresario que se dedica a la prestación de servicios de restauración y de cafés-restaurantes, determinando la eventualidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes. Por ende, es posible considerar que el consumidor se vería expuesto a un riesgo de confusión indirecto al considerar que los productos y servicios provienen de un mismo empresario.

Aunado a lo anterior, productos como el café y sus derivados respecto de los servicios de cafés-restaurantes, pueden compartir los mismos canales de comercialización, promoción y publicidad, configurando así una mayor conexidad competitiva, siendo normal encontrar en el mercado establecimientos donde se comercializan y prestan estos productos y servicios, generando con esto la equivocada noción de que se trata de bienes y prestaciones que provienen de un mismo empresario o que el signo que se pretende registrar constituye una innovación de la marca ya registrada.

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 CAFÉ VOLVER Sello de Origen (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por SANTIAGO MAYA MARTINEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a SANTIAGO MAYA MARTINEZ, 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

Resolución N° 12731

Ref. Expediente N° SD2025/0101124

notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS