

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15863

Ref. Expediente N° SD2025/0063115

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 8 de julio de 2025, la **Asociación de Productores de Café Rojo Especial de San Jorge Alto**, solicitó el registro de la Marca **Carsa (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075 del 8 de agosto de 2025, la sociedad **ORF S.A.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida 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:

“Ambos signos comparten de manera evidente la raíz denominativa “CA-SA”, diferenciándose únicamente en la consonante ubicada en la tercera posición. La coincidencia en las letras iniciales “CA” y en la terminación “SA” resulta especialmente relevante en el cotejo marcario, toda vez que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los elementos iniciales y finales de los signos son aquellos que suelen captar la mayor atención del consumidor, fijándose en su memoria de forma prioritaria.

En este caso, tanto “CARSA” como “CATSA” coinciden en la primera sílaba “CA” y en la terminación “SA”, de manera que la única diferencia fonética recae en la consonante “R” frente a “T”, ubicada en una posición intermedia, que no logra desvirtuar la alta similitud entre las denominaciones. Esta mínima variación no resulta suficiente para generar una impresión diferenciadora clara en el consumidor medio, quien, al realizar un esfuerzo de recordación o asociación, tenderá a percibir los signos como cercanos o incluso como pertenecientes a una misma línea de productos.

(...)

Coincidencia plena en la primera sílaba “CA” y en la terminación “SA”.

Única diferencia en una consonante intermedia de débil capacidad diferenciadora.

En consecuencia, desde una perspectiva fonética, ortográfica y de impresión global, la proximidad entre “CARSA” y “CATSA” es notoria, generando un alto riesgo de confusión y asociación en el mercado. El consumidor promedio podría fácilmente percibir que se trata de variaciones de un mismo signo, o incluso de marcas pertenecientes a un mismo empresario, lo que desvirtúa el requisito de distintividad exigido por la normativa comunitaria andina.

En consecuencia, desde una perspectiva fonética y ortográfica, se advierte una marcada proximidad entre las denominaciones, cuya diferencia escrita y sonora se

¹ 30: Café.

Ref. Expediente N° SD2025/0063115

limita a una sola consonante ubicada en posición intermedia, circunstancia que incrementa de manera significativa la probabilidad de confusión o asociación en condiciones normales de mercado. En otras palabras, si bien se observa la variación entre las letras “R” y “T”, dicha divergencia no resulta lo suficientemente relevante como para neutralizar la similitud global entre ambos signos, toda vez que la coincidencia en la sílaba inicial “CA” y en la terminación “SA” prevalece y genera en el consumidor promedio la impresión de estar frente a signos estrechamente relacionados.

(...)

Si bien reiteramos que el elemento predominante en ambas marcas es el denominativo, tampoco puede ignorarse en su totalidad el componente gráfico. En el presente caso, al comparar el signo solicitado CARSA (mixta) con la marca registrada CATSA (mixta), se observa que ambos comparten una estructura tipográfica semejante, caracterizada por la utilización de trazos limpios, de grosor medio y con un diseño de fácil lectura, lo que facilita su recordación.

La principal diferencia entre los signos en cotejo radica en los elementos figurativos que acompañan a la denominación. En efecto, la marca solicitada CARSA incorpora la representación de una taza de café con granos en la parte inferior, mientras que la marca CATSA se acompaña de un diseño geométrico que evoca una hoja dentro de un rombo estilizado. Sin embargo, debe resaltarse que ninguno de los dos signos reivindica color; por lo tanto, el cotejo debe hacerse en escala de grises, lo que disminuye aún más la capacidad diferenciadora de los componentes gráficos, al carecer de contraste cromático que pudiera favorecer su distinción.

Adicionalmente, la coincidencia en la extensión y la construcción de los signos (ambos de cinco letras, dos sílabas, con idéntica inicial “CA” y terminación “SA”) refuerza la percepción de homogeneidad visual, de modo que los elementos figurativos se perciben como accesorios que no modifican la impresión global. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el consumidor tiende a concentrar su atención en la parte denominativa de las marcas, mientras que los acompañamientos gráficos o cromáticos son fácilmente prescindibles en el proceso de recordación.

En consecuencia, desde una perspectiva gráfica, la impresión global que transmiten ambos signos es sustancialmente similar, circunstancia que incrementa el riesgo de confusión y asociación en el consumidor, quien razonablemente podría concluir que se trata de variaciones gráficas de un mismo origen empresarial o de una misma línea de productos.

(...)

En el plano ideológico, ambos signos convergen en la evocación de un mismo universo de significados vinculados con la naturaleza y los productos de origen agrícola. La marca solicitada CARSA, al incorporar la representación gráfica de una taza de café acompañada de granos, remite de manera directa a la tradición cafetera, a la cultura de consumo de esta bebida y, en términos más amplios, al mundo agrícola y natural que rodea la producción del café. Este componente transmite una idea de cercanía, autenticidad y naturalidad en la producción de los bienes que distingue.

Por su parte, la marca registrada CATSA, aunque prescinde de elementos humanos o de la alusión directa a la taza de café, se acompaña de un diseño geométrico que evoca una hoja en el centro de un rombo estilizado. Esta figura conduce igualmente al campo semántico de la naturaleza, la agricultura y los productos de origen vegetal, proyectando atributos como lo orgánico, lo fresco y lo natural.}

De esta manera, aunque los elementos gráficos presenten diferencias formales —

Ref. Expediente N° SD2025/0063115

una taza con granos de café frente a una hoja esquematizada—, ambos terminan apuntando hacia la misma carga ideológica vinculada con lo agrícola, lo natural y lo artesanal. Esta convergencia conceptual tiene un impacto significativo en la percepción del consumidor, pues no requiere de un análisis reflexivo ni detallado para asociar los signos con un mismo sector productivo y, en consecuencia, con un posible origen común de los bienes que distinguen.

Así, la evocación de café, naturaleza y producción agrícola constituye un terreno de coincidencia conceptual que, sumado a las similitudes ortográficas y gráficas previamente identificadas, acentúa el riesgo de confusión y asociación. El consumidor medio, al enfrentarse a los signos CARSA y CATSA, podría fácilmente considerarlos como parte de una misma familia marcaria o como variantes de un mismo titular, dado que transmiten una idea central homogénea y proyectan un mismo universo simbólico.

En este orden de ideas, como lo ha señalado la doctrina especializada, la similitud ideológica “deriva del parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Otamendi).

Bajo esta premisa, la proximidad entre los signos CARSA (mixta) y CATSA (mixta) no se restringe únicamente al plano fonético y estructural, sino que se extiende al nivel conceptual. Ambos evocan la idea de productos agrícolas y, en particular, del café y de lo natural.

En consecuencia, desde la perspectiva ideológica, los signos resultan equivalentes, pues evocan la misma idea central, lo que impide al consumidor establecer una clara diferenciación de procedencia empresarial. De acuerdo con la metodología de análisis integral establecida por el TJCA, esta convergencia conceptual, sumada a las similitudes fonéticas, ortográficas y gráficas previamente señaladas, incrementa de manera significativa el riesgo de confusión y de asociación en el mercado, particularmente tratándose de productos comprendidos en la clase 30.

(...)

La coincidencia en la clase 30 y en el producto “café” resulta evidente, lo que permite afirmar sin lugar a duda la existencia de conexidad competitiva. Ello impone analizar el caso a la luz de los criterios reiteradamente desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los cuales exigen considerar la naturaleza y finalidad de los productos, su sustituibilidad o complementariedad, los canales de comercialización, así como el público consumidor al que se dirigen.

a. Naturaleza y finalidad de los productos: La evaluación de la similitud entre los signos en conflicto exige, en primer lugar, considerar la naturaleza y finalidad de los productos amparados. En el presente caso, se advierte que tanto la marca registrada CATSA como la marca solicitada CARSA distinguen bienes pertenecientes al sector de alimentos, concretamente productos destinados al consumo humano inmediato y de carácter masivo. Dentro de ellos, el café ocupa un lugar central, en tanto constituye un producto de consumo cotidiano, ampliamente aceptado en el mercado, de fácil acceso y con un fuerte arraigo cultural en la región andina.

La finalidad de los productos es coincidente, en la medida en que se orientan a satisfacer hábitos de consumo recurrentes, compartiendo atributos esenciales como su condición de alimentos básicos, su consumo transversal en todos los segmentos de la población y su comercialización bajo esquemas de distribución masiva. De esta forma, la proximidad en la naturaleza y en la finalidad refuerza la posibilidad de que el consumidor medio asocie los bienes con un mismo origen empresarial o con empresas vinculadas, pues en la práctica resultan funcionalmente equivalentes. En este contexto, resulta pertinente profundizar en dos aspectos estrechamente

Ref. Expediente N° SD2025/0063115

vinculados con la conexidad competitiva: la sustituibilidad y la complementariedad.

1. Sustituibilidad (intercambiabilidad): El producto principal objeto de protección —el café— es idéntico en ambas marcas. En el tráfico económico, esta coincidencia produce un alto grado de sustituibilidad, pues el consumidor, enfrentado a dos presentaciones bajo signos tan similares, puede optar por una u otra creyendo erróneamente que provienen del mismo origen empresarial. La intercambiabilidad se refuerza en los puntos de venta, donde el consumidor toma decisiones rápidas y sin un análisis reflexivo profundo, confiando principalmente en la denominación de la marca para identificar el origen.

2. Complementariedad: Además del café como producto central, la marca registrada CATSA protege un conjunto de alimentos de la misma clase 30 (té, cacao, sucedáneos del café, harinas, panadería, confitería, especias, entre otros), los cuales, por su naturaleza, suelen consumirse de manera conjunta o alternada con el café. En este sentido, la marca solicitada CARSA, al pretender identificar café, ingresa en un universo de productos que se comercializan en los mismos canales, que se destinan al mismo público consumidor y que guardan una relación funcional directa con los productos ya amparados por la marca registrada.

Así, la coincidencia en la naturaleza y finalidad de los productos, sumada a la sustituibilidad del café y a la complementariedad con otros bienes de la clase 30, incrementa de manera significativa el riesgo de confusión. El consumidor medio, al encontrarse con signos altamente similares en este mismo contexto de mercado, no tendría herramientas suficientes para establecer una clara diferenciación de procedencia empresarial.

b. Canales de comercialización y público objetivo: El examen de la conexidad competitiva exige considerar los canales de comercialización por los cuales circulan los productos identificados por los signos en disputa. En el presente caso, se observa que tanto la marca registrada CATSA como la solicitada CARSA amparan productos de la clase 30, concretamente alimentos de consumo masivo como el café, cuya distribución se realiza a través de vías prácticamente idénticas. Estos bienes se comercializan en tiendas especializadas en alimentos y bebidas, supermercados, grandes superficies, expendios minoristas y, de manera cada vez más relevante, en plataformas digitales de comercio electrónico. La coincidencia en los espacios de comercialización implica que el consumidor entra en contacto simultáneo con ambos signos en un mismo entorno competitivo, lo cual incrementa la posibilidad de confusión, en la medida en que carece de barreras efectivas que permitan distinguir con claridad el origen empresarial de los productos.

De igual manera, el público consumidor al que se dirigen los bienes protegidos por las marcas enfrenta una clara superposición. Se trata de consumidores generales, de todos los estratos socioeconómicos, que adquieren café y demás productos de la clase 30 como parte de sus hábitos cotidianos de consumo, guiados por factores como el precio, la calidad percibida, la disponibilidad y, en menor medida, por la fidelidad a la marca. Dado que las decisiones de compra en este sector suelen realizarse de manera rápida y sin un análisis exhaustivo, el consumidor promedio difícilmente desplegará un ejercicio riguroso de comparación entre los signos. Por el contrario, tenderá a confiar en la apariencia gráfica, fonética y conceptual de las denominaciones, concluyendo de manera equivocada que los productos provienen de un mismo origen empresarial o de compañías vinculadas entre sí.

En este escenario, la coincidencia tanto en los canales de distribución como en el perfil del consumidor objetivo no solo refuerza la conexidad competitiva, sino que potencia de manera significativa el riesgo de confusión y de asociación indebida en el mercado

c. Criterio del consumidor medio: En el presente caso, resulta indispensable valorar

Ref. Expediente N° SD2025/0063115

el análisis desde la óptica del consumidor medio, en tanto los productos amparados por los signos enfrentados corresponden a bienes de consumo masivo, de adquisición cotidiana y disponibilidad generalizada en el mercado. Conforme a la experiencia y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el consumidor medio en este tipo de productos se caracteriza por desplegar un nivel de atención reducido, pues sus decisiones de compra suelen fundarse en impresiones globales rápidas, guiadas por la recordación del signo y por estímulos inmediatos de carácter fonético o visual, sin llevar a cabo un examen exhaustivo de sus diferencias.

De este modo, aun divergencias menores en la denominación resultan insuficientes para neutralizar la confusión, mientras que coincidencias relevantes en la estructura ortográfica y sonora de los signos adquieren un peso determinante en la percepción del consumidor. En consecuencia, tratándose de bienes ordinarios de la clase 30, el umbral de atención se reduce, lo que obliga a aplicar un criterio estricto al momento de evaluar la similitud marcaria.

d. Riesgo de asociación empresarial La identidad de productos —pues ambos signos amparan café—, la coincidencia de los canales de comercialización, el perfil homogéneo de los consumidores y la similitud fonética de las denominaciones, constituyen un conjunto de factores que elevan significativamente el riesgo de asociación. En tales condiciones, el consumidor medio puede razonablemente concluir que los productos identificados con los signos en conflicto provienen de un mismo productor, o que, en su defecto, pertenecen a compañías vinculadas entre sí mediante relaciones empresariales o estrategias de diversificación de marca.

Este riesgo de asociación no se limita a la confusión directa sobre el signo, sino que se extiende al origen empresarial, configurando un escenario de vulneración de la función distintiva y de garantía de procedencia que la marca registrada CATSA ostenta en el mercado

e. Posibilidad de considerar que los productos provienen del mismo empresario: La doctrina comunitaria ha establecido que la conexidad competitiva se acredita cuando la suma de factores concurrentes —como la identidad de producto, la coincidencia en los canales de distribución, la comunidad de público objetivo y la similitud de los signos— resulta suficiente para que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos en disputa. Precisamente, en el caso bajo examen se verifica la concurrencia de todos estos elementos, de modo que la posibilidad de que el público asocie erróneamente los signos a un mismo empresario no solo es latente, sino altamente probable.

La proximidad denominativa entre CARSA y CATSA, aunada al carácter masivo de los bienes y a las condiciones ordinarias de comercialización, hacen evidente la existencia de un riesgo de confusión y de asociación. En estas circunstancias, la protección de la marca registrada de mi poderdante debe primar, en aras de salvaguardar no solo sus derechos exclusivos, sino también el interés general del consumidor, evitando que se distorsione su percepción respecto del origen y calidad de los productos adquiridos

En virtud de lo expuesto, y con fundamento en la normativa comunitaria andina y la jurisprudencia aplicable, resulta procedente declarar fundada la oposición contra el registro del signo CARSA, en tanto su coexistencia en el mercado con la marca CATSA generaría un riesgo elevado de confusión y asociación, afectando la función distintiva de esta última y comprometiendo la leal competencia en el sector.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la **Asociación de Productores de Café Rojo Especial de San Jorge Alto**, no dio respuesta a la oposición.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0063115

argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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.

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 (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° SD2025/0063115

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

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	CATSA	ORF S.A.	SD2023/0002664	11	30	Marca	08/08/2033	Registrada
Mixta	CATSA	ORF S.A.	97003591	7	30	Marca	27/06/2033	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 Carsa	 CATSA CATSA (Nominativa)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁴.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante,*

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Ref. Expediente N° SD2025/0063115

teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁵

- 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.

⁵ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0063115

- 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 (...)*⁶

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁷ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- 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.**⁸

Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**CARSA**” en un estilo de letra específico y acompañada de un pocillo con granos de café. De otro lado, las marcas fundamento de la oposición son de naturaleza nominativa y mixta, compuesta principalmente por la expresión “**CATSA**”.

Teniendo en cuenta 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, esta Dirección encuentra que los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea presentan similitudes susceptibles de generar confusión y de inducir a error al público consumidor (**CARSA** / **CATSA** / **CATSA**).

En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado en primera instancia reproduce casi en su totalidad el elemento nominativo de las marcas previamente registradas (**CARSA** / **CATSA** / **CATSA**), sin que los elementos adicionales del orden gráfico y/o nominativo que acompañan a la marca solicitada a registro revistan al signo pretendido de distintividad extrínseca.

Por otra parte, las expresiones cotejadas se articulan de forma semejante, en la medida que la marca solicitada a registro incorpora la marca previamente solicitada, lo que

⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁷ “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

⁸ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0063115

conlleve con claridad a concluir que nos encontramos frente a similitudes del orden fonético.

En efecto, los signos en confrontación tienen una secuencia vocálica y consonántica que generan la pronunciación de fonemas similares **CARSA** / **CATSA** / **CATSA**, situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor, en la medida que las pequeñas diferencias presentes en la marca solicitada al incluir elementos gráficos y nominales adicionales, no son suficientes para opacar las similitudes del orden fonético y ortográfico.

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.

El signo registrado identifica:

Expedientes	Productos
SD2023/0002664	30: Arroz*; café; café, té, cacao y sus sucedáneos; cereales listos para consumir; cereales para el desayuno; cereales preparados para la alimentación humana; cereales procesados; harinas y preparaciones a base de cereales; harinas*; pan de arroz; vinagre, salsas y otros condimentos; salsas [condimentos]; sal de cocina; sal de mesa; productos de confitería; pan, productos de pastelería y confitería; helados; granos procesados; granos procesados para uso alimentario; granos procesados para uso culinario.
97003591	30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias, hielo.

Identidad: La Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican los signos en conflicto, en lo que se refiere a **Café** / **Café** / **Café**, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

De esta manera, sin efectuar mayor análisis, dada su obvia identidad, es claro que los mismos comparten la misma naturaleza y finalidad, lo cual supone que el consumidor al acceder a los mismos podrá incurrir en riesgo de confusión al pensar erradamente que tales productos provienen de un único empresario.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ref. Expediente N° SD2025/0063115

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar fundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **ORF S.A.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **Carsa (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por parte de la **Asociación de Productores de Café Rojo Especial de San Jorge Alto**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la **Asociación de Productores de Café Rojo Especial de San Jorge Alto**, solicitante del registro y a la sociedad **ORF S.A.**, opositora, 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 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁹ 30: Café.