

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 17073

Ref. Expediente N° SD2025/0110787

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

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 24 de octubre de 2025, JAVIER FERNANDO MARTINEZ SANDOVAL, solicitó el registro de la Marca Guayacán (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 20 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1087, 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

¹ 20: Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo.

43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Ref. Expediente N° SD2025/0110787

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.

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	GUAYACÁN CAFÉ	LINA MARÍA POSADA VÉLEZ	SD2021/0006580	11	43	Marca	Registrada	17/11/2031
Mixta	Guayacán Café	LINA MARÍA POSADA VÉLEZ	SD2018/0015468	11	30	Marca	Registrada	21/08/2029

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que la componen, analizando con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad global, sin desmenuzarse en los detalles, pero considerando el efecto que produce en el consumidor. En la práctica, se debe analizar el signo en su totalidad, sin desmenuzarse en los detalles, pero considerando el efecto que produce en el consumidor. Se debe tener en cuenta la similitud fonética, visual y conceptual. Al realizar la comparación, es importante tener en cuenta que el signo debe colocarse en el contexto del producto o servicio al que se refiere, es decir, el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el consumidor. ³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.	 Guayacán Café  Guayacán Café

Ref. Expediente N° SD2025/0110787

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 encuentra que, entre los signos confrontados - *Guayacán* y las marcas *Guayacán Café* -, existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente. Se hace énfasis en el punto de vista denominativo, el cual constituye el elemento predominante, por cuanto son las palabras las que generan un mayor impacto en la mente del consumidor en el caso concreto.

En efecto, los signos son semejantes en el campo ideológico, pues evocan de manera directa la idea del árbol conocido con el nombre guayacán, reconocido por su madera y por su característica floración amarilla. Esto ocurre tanto respecto de la palabra en sí misma como de los elementos gráficos que la acompañan. En consecuencia, ambos signos comparten un núcleo conceptual idéntico, centrado en la evocación del árbol guayacán.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para determinar la existencia o inexistencia de semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas.

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/o 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/o servicios⁴.

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° SD2025/0110787

Conexión competitiva

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

43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente	Productos y/o servicios
SD2021/0006580	(43): Alojamiento temporal; cafés; hospedaje temporal; preparación de alimentos; preparación de alimentos y bebidas; preparación y suministro de comidas y bebidas de consumo inmediato; preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir en locales de venta minorista; preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir in situ o para llevar; prestación de servicios de restaurante; prestación de servicios de restaurantes; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; restaurantes de autoservicio; servicio de comidas y bebidas; servicio de comidas y bebidas [servicios de camareros]; servicio de comidas y bebidas en cibercafés; servicio de comidas y bebidas en locales de venta minorista y de comidas para llevar; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de jugo de frutas; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de zumo de frutas; servicios ambulantes de cafetería para el suministro de comidas y bebidas; servicios de bares de café y té; servicios de bares de comida rápida y comedores; servicios de bares de té; servicios de bares y restaurantes; servicios de cafetería; servicios de cafés; servicios de cafés y bares de zumos; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de catering; servicios de catering a domicilio; servicios de catering ambulante; servicios de catering móvil; servicios de catering para eventos corporativos; servicios de catering para exposiciones; servicios de catering para oficinas, a saber, de suministro de cafés; servicios de comidas y bebidas para llevar; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de consultoría relacionados con la preparación de alimentos; servicios de consultoría relacionados con la preparación de comidas; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de preparación de alimentos y bebidas; servicios de preparación de comidas; servicios de restauración; servicios de restaurante y bar; servicios de restaurantes de comidas rápidas; servicios de restaurantes y cafés; servicios de restaurantes y de catering; servicios de salones de té; servicios de salón de cócteles; suministro de alimentos y bebidas; suministro de comidas y bebidas; suministro de comidas y bebidas en cibercafés; suministro de comidas y bebidas y hospedaje temporal; suministro de comidas y bebidas, así como alojamiento temporal; suministro de información en materia de preparación de alimentos y bebidas; suministro de información sobre la gestión de bares y cafeterías; suministro de información sobre servicios de restauración.
SD2018/0015468	(30): Café, sucedáneos del café.

Ref. Expediente N° SD2025/0110787

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza (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 entre el signo solicitado y la marca antecedente GUAYACÁN CAFÉ (SD2021/0006580), toda vez que se trata del mismo tipo de servicios. En efecto, se puede observar que la marca solicitada pretende amparar servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal y, a su vez, la marca antecedente identifica alojamiento temporal y prestación de servicios de restaurante. Por lo tanto, 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.

Asimismo, 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”.

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 servicios de la clase 43 y productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos y/o en cuestión provienen del mismo empresario.

Al respecto, esta Dirección considera que en el caso bajo estudio hay conexidad competitiva entre los servicios de la clase 43 Internacional que pretende amparar el signo solicitado, y los productos de la clase 30 Internacional distinguidos en el mercado bajo el signo GUAYACÁN CAFÉ (SD2018/0015468). Esto es, el consumidor podría concluir, contrario a la realidad, que el mismo empresario que presta servicios de restauración ofrece directamente sus productos de café y sucedáneos de café, ya que es una práctica habitual del mercado que restaurantes, cafeterías o panaderías saquen sus propias líneas de café o productos similares identificadas con la misma marca del establecimiento.

Lo anterior, configura riesgo de confusión indirecto, el cual 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,

Ref. Expediente N° SD2025/0110787

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.”

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

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

No obstante, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 20 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

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

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

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Guayacán (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por JAVIER FERNANDO MARTINEZ SANDOVAL, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a JAVIER FERNANDO MARTINEZ SANDOVAL, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de marzo de 2026

Ref. Expediente N° SD2025/0110787



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS