

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 17724

Ref. Expediente N° SD2025/0010422

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 104622 de 10 de diciembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **&NCOFFEE BY COF& RECIÉN MOLIDO** (Mixta), solicitada por VID CAPITAL S.A.S., para distinguir los siguientes productos y servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

30: Bebidas a base de café; bebidas a base de café, preparadas; bebidas de café; aromatizantes de café; café; café aromatizado; café con leche.

43: Cafés; servicios de cafés; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés y restaurantes.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, VID CAPITAL S.A.S., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“(…) Al centrar el análisis de confundibilidad en el elemento “NCOFFEE”, prescindiendo de los componentes “BY COF&” y “RECIÉN MOLIDO”, así como de la configuración gráfica integral del signo solicitado, la Dirección de Signos Distintivos desconoció el mandato del artículo 134, que protege las combinaciones de signos, y aplicó de manera extensiva e indebida el artículo 136 literal a), sin demostrar que el signo &NCOFFEE BY COF& RECIÉN MOLIDO, apreciado en su conjunto, sea capaz de generar un riesgo real de confusión en el mercado.

“(…) En consecuencia, el examen efectuado en la resolución apelada no se ajusta al marco normativo aplicable, pues no valoró el signo solicitado en su integridad, sino que partió de un cotejo parcial que resulta incompatible con los criterios legales que gobiernan el análisis de registrabilidad marcaria.

“(…) No obstante, en el caso bajo estudio, la Dirección de Signos Distintivos redujo el análisis comparativo al supuesto parecido entre “&NCOFFEE” e “INCOFFEE”, excluyendo de manera injustificada los elementos “BY COF&” y “RECIÉN MOLIDO”, así como la configuración gráfica integral del signo solicitado.

“(…) Este proceder implica que la autoridad no comparó el signo tal como fue solicitado y publicado, sino una versión artificialmente recortada del mismo, lo cual contraviene el artículo 134 de la Decisión 486, que protege expresamente las combinaciones de

Ref. Expediente N° SD2025/0010422

signos, y exige que el examen de registrabilidad recaiga sobre el signo en su integridad, y no sobre elementos aislados.

“(…) Desde esa perspectiva, incluso si se aceptara (en gracia de discusión) la coincidencia parcial en un segmento del signo, lo cierto es que, apreciados en conjunto, los signos enfrentados presentan diferencias suficientes desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual:

“(…) • Ortográficamente: El signo solicitado &NCOFFEE BY COF& RECIÉN MOLIDO, apreciado en su integridad denominativa y gráfica, incorpora varios elementos claramente identificables y diferenciadores, a saber: las expresiones “BY COF&” y “RECIÉN MOLIDO”, así como el uso reiterado y no convencional del símbolo “&”, el cual cumple una función distintiva dentro del conjunto marcario. En consecuencia, desde el punto de vista ortográfico y visual, los signos producen impresiones de conjunto claramente diferenciables, sin que pueda predicarse identidad ni similitud relevante.

“(…) • Fonéticamente: El signo solicitado &NCOFFEE BY COF& RECIÉN MOLIDO se articula en múltiples unidades sonoras, percibidas de forma compuesta y secuencial, lo que exige una mayor carga fonética y un desarrollo verbal prolongado por parte del consumidor “EN-CO-FEE / BAI COF-AND / RE-CIÉN MO-LI-DO”. Por el contrario, el signo INCOFFEE INSPIRADOS EN EL CAFÉ se reduce a una emisión fonética breve, simple y concentrada, fácilmente identificable en una sola unidad sonora principal. Esta diferencia estructural impide que exista una semejanza fonética dominante o determinante, especialmente bajo el criterio del cotejo sucesivo, en el cual el consumidor promedio no reproduce ni recuerda ambos signos de manera equivalente.

“(…) • Conceptualmente: Desde el plano conceptual, el conjunto “BY COF& - RECIÉN MOLIDO” aporta al signo solicitado un contenido semántico concreto y definido, directamente asociado a la idea de café fresco, recién preparado y a una experiencia específica de consumo, reforzando un mensaje claro sobre el proceso y la calidad del producto.

“(…) 3.1.1. DE LA DEBILIDAD INTRÍNSECA Y NO MONOPOLIZABILIDAD DEL ELEMENTO “INCOFFEE” “&NCOFFEE”.

“(…) Adicionalmente, la resolución recurrida incurre en un error conceptual al otorgar un peso determinante al elemento “INCOFFEE”, desconociendo su debilidad intrínseca desde el punto de vista distintivo.

“(…) En efecto, el término “COFFEE” corresponde a una palabra del idioma inglés de uso común y ampliamente conocida por el consumidor para designar el producto café, mientras que el prefijo “IN” constituye una partícula de uso frecuente en el lenguaje comercial, sin capacidad distintiva autónoma. En consecuencia, la expresión “INCOFFEE”, “&NCOFFEE”, considerada en sí misma, posee un carácter evocativo o sugestivo, al aludir directamente al producto que pretende identificar, sin dotarlo de una singularidad marcaria fuerte.

“(…) De conformidad con el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, carecen de registrabilidad, y, por tanto, de fuerza exclusiva, los signos que no tengan aptitud distintiva o que se limiten a describir o evocar características de los productos o servicios que distinguen. Si bien tales signos pueden acceder al registro cuando se presentan como parte de un conjunto marcario, su protección es necesariamente débil y limitada, lo que impide que su titular monopolice el uso de expresiones de uso común o evocativas.

Ref. Expediente N° SD2025/0010422

“(…) En contraposición a la debilidad del elemento “INCOFFEE”, el signo solicitado &NCOFFEE BY COF& RECIÉN MOLIDO debe ser apreciado a partir de su estructura marcaria integral, en la cual los componentes adicionales “BY COF& - RECIÉN MOLIDO”, cumplen una función distintiva relevante dentro del conjunto.

“(…) Justamente la marca &NCOFFEE BY COF& RECIÉN MOLIDO no sitúo el “BY COF& RECIÉN MOLIDO” de forma aleatoria o sin propósito definido; por el contrario, tenía como objetivo resaltar su ya posición existente con el origen empresarial y facilitar la asociación. No es posible que un consumidor al visualizar “BY COF& RECIÉN MOLIDO” pueda tener duda de que se trata de un tercero distinto al ya existente. Sería dudar o negar la capacidad distintiva de la marca BY COF& RECIÉN MOLIDO.

“(…) De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486, las marcas pueden estar constituidas por combinaciones de signos, y su examen debe recaer sobre la unidad resultante, no sobre fragmentos aislados. En aplicación de esta regla, el Consejo de Estado ha señalado que “la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual” (Rad. 11001032400020100012900). En el caso concreto, la expresión “BY COF& – RECIÉN MOLIDO” no constituye un simple añadido accesorio, sino el componente estructural del signo, que amplía de manera significativa su configuración denominativa y conceptual, al introducir una referencia específica al proceso y a la experiencia del producto, elemento que no se encuentra presente ni reproducido en la marca previamente registrada INCOFFEE INSPIRADOS EN EL CAFÉ, identificada con el Certificado de Registro No. 799073.

“(…) En efecto, del certificado marcario de la marca registrada se desprende que la protección concedida recae sobre el conjunto mixto “INCOFFEE INSPIRADOS EN EL CAFÉ”, tal como fue solicitado, representado y concedido, sin que de ello se derive un derecho de exclusividad sobre el término evocativo “coffee” ni sobre sus variaciones lingüísticas consideradas de manera aislada. El alcance del derecho conferido se encuentra estrictamente delimitado por la configuración denominativa y gráfica que obra en el registro.

“(…) En el presente caso, el signo solicitado &NCOFFEE BY COF& RECIÉN MOLIDO se compone de una configuración tipográfica sobria, lineal y minimalista, con predominio del color oscuro sobre fondo claro, sin elementos figurativos, imágenes ni ilustraciones, y con una disposición horizontal limpia en la que el símbolo “&” cumple una función gráfica reiterada y distintiva.

“(…) Por el contrario, la marca INCOFFEE INSPIRADOS EN EL CAFÉ presenta una composición eminentemente figurativa y ornamental, integrada por un elemento gráfico central (grano de café estilizado, hoja y fruto), una paleta cromática contrastante en tonos verdes y cafés, tipografía cursiva y orgánica, y una disposición visual dinámica que privilegia la imagen sobre el texto.

“(…) Mientras el signo solicitado comunica una identidad gráfica moderna, abstracta y tipográfica, el signo citado como anterior construye su distintividad a partir de una representación visual explícita del café y de elementos naturales. Estas diferencias gráficas no son accesorias ni secundarias, sino que determinan impresiones de conjunto completamente opuestas, fácilmente identificables por el consumidor medio, especialmente en un sector como el cafetero, en el que la elección del producto o servicio se realiza primordialmente a partir del impacto visual del logotipo, el diseño y la identidad gráfica, lo que descarta de manera clara la existencia de riesgo de confusión o asociación.

Ref. Expediente N° SD2025/0010422

“(…) En este contexto, cobra relevancia el concepto de trade dress, entendido como la apariencia global mediante la cual un producto, servicio o establecimiento es reconocido en el mercado, integrada por elementos como el diseño gráfico, la tipografía, el uso del color, la composición visual y el estilo general del signo. Si bien el trade dress no constituye una figura autónoma expresamente regulada en el régimen marcario colombiano, su comprensión resulta útil para explicar cómo percibe y distingue el consumidor las marcas mixtas, especialmente en sectores altamente visuales como el cafetero.

“(…) Así, el consumidor no identifica ni recuerda las marcas a partir del aislamiento del elemento denominativo, sino desde la impresión de conjunto que genera su configuración gráfico denominativa, lo que permite diferenciar con facilidad signos que, aun pudiendo compartir expresiones evocativas o de uso común, presentan identidades visuales claramente diferenciadas.

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. 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”.*

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

“Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos

Ref. Expediente N° SD2025/0010422

extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹.

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

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.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina² ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0010422

- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

Ref. Expediente N° SD2025/0010422

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

“a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos

Ref. Expediente N° SD2025/0010422

necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario³.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0010422

El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta conformado por las expresiones &NCOFFEE BY COF& RECIÉN MOLIDO. La expresión &NCOFFEE se observa en grafía especial gruesa, en color café y negro, con un elemento figurativo consistente en una línea en sentido vertical entre la partícula &N y COFFEE. Las expresiones BY COF& RECIÉN MOLIDO se observan en la parte inferior derecha del conjunto en tamaño reducido.

2.2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	INCOFFEE Inspirados en el café	ASOCIACION DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES DE CAFE INCOFFEE, INNOVACION DE CAFE	SD2024/0005996	12	30, 43	Marca	Registrada



El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta conformado por las expresiones INCOFFE INSPIRADOS EN EL CAFÉ escrito en una tipografía especial, y como elemento gráfico de un grano de café, junto con su fruto y las expresiones en una caligrafía particular.

3. CASO CONCRETO

3.1 Análisis comparativo de los signos

En primer lugar, debe este Despacho manifestar que si bien las marcas previamente registradas son de naturaleza mixta, es el elemento nominativo el preponderante, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor medio por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos. Por lo tanto, es importante observar que el público percibe los elementos denominativos de un modo diferente a los otros tipos de elementos; los elementos denominativos se pueden leer o se pueden asociar con una secuencia de letras.

En ese orden de ideas, se manifiesta que, atendiendo los criterios jurisprudenciales y doctrinales aplicables al caso concreto, este Despacho observa que los signos



Ref. Expediente N° SD2025/0010422

confrontados **&NCOFFEE BY COF& RECIÉN MOLIDO** e **INCOFFE INSPIRADOS EN EL CAFÉ**, son similares desde el punto de vista fonético en sus vocablos preponderantes &NCOFFEE e INCOFFE, toda vez que en su pronunciación el signo solicitado podría ser percibido por el consumidor como “YNCOFFEE”, pues el uso del signo & (ampersand) se emplea para realizar una conjunción, es decir, vincular dos expresiones en una oración. Por tal razón, el signo & suele comprenderse como el vocablo en idioma extranjero ‘AND’, que en su traducción resulta en la consonante ‘Y’.

De tal forma que, en la percepción del consumidor los vocablos preponderantes conllevarán una pronunciación idéntica, sin que existan mayores diferenciaciones que permitan realizar una correcta individualización de los signos. Vale aclarar que si bien los signos confrontados contienen otros elementos nominativos, éstos no son los predominantes, pues en el caso del signo solicitado las expresiones BY COF& RECIÉN MOLIDO se presentan en tamaño reducido y una posición que dentro del signo no logra captar la atención de forma significativa, además de su naturaleza descriptiva en lo que respecta a la característica del producto, pues alude a una propiedad del mismo de manera directa.

Por su parte, la expresión INSPIRADOS EN EL CAFÉ incluida en el signo antecedente, enfrenta un problema semejante, pues dentro del conjunto su disposición es insuficiente para captar la atención del consumidor y resulta evocativa. Con ello, contrario a lo que expresa al recurrente, no se pretende hacer un fraccionamiento de los signos, pues se busca identificar aquellos elementos que dotan de fuerza distintiva a los conjuntos y efectuar el correspondiente cotejo teniendo en cuenta dichos elementos, precisando que existen otros que en razón a su naturaleza son inapropiables, por lo cual su análisis sería infructuoso.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. Por todo ello, y los factores previamente mencionados, lo probable es que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas se confunda o las asocie.

Y es por ello que, en caso de permitir la coexistencia de los signos en cotejo, podría presentarse en el consumidor la creencia equívoca de que se encuentra frente a una innovación marcaria, en la cual un empresario, a fin de expandir su negocio, fabrica productos asociados a su objeto empresarial, o que entre sus titulares existe algún tipo de relación.

Vale aclarar que si el Despacho en el caso *sub examine* considerase como elementos determinantes de diferenciación los aspectos figurativos de cada uno de los signos a sabiendas de la preponderancia que tienen sus elementos nominativos, se estaría permitiendo la reproducción de las marcas registradas, afectando gravemente los derechos de su titular. Esto equivaldría a permitir que en las solicitudes de registro se incluyan total o parcialmente las denominaciones de otras marcas ya registradas, bajo el argumento de que no se afectan sus derechos debido a la inclusión de leves diferencias.

Por último, debe aclararse al recurrente que no es posible en este escenario traer el argumento a partir del cual el cotejo de los signos debe reconocer diferenciaciones entre estos a partir de su apariencia global, teniendo en consideración conceptos como el *trade*

Ref. Expediente N° SD2025/0010422

dress, pues el examen de registrabilidad atiende a un análisis a partir de una serie de reglas y, especialmente, considerando las semejanzas existentes y no las diferencias, por lo cual, no es un ejercicio arbitrario en el cual puedan tomarse libremente aspectos relacionados con la apariencia global y meramente visual de los signos, ya que estos incorporan elementos de distinta naturaleza que pueden impactar en mayor medida al consumidor.

Finalmente, en cuanto al argumento del recurrente en el cual señala que es titular de la marca **COF& RECIEN MOLIDO** (Mixto) con certificado de registro No. 653718 para la clase 30, es importante señalar que si bien existe dicho registro previo, la marca solicitada a registro **&NCOFFEE BY COF& RECIÉN MOLIDO** (Mixto) tiene diferencias sustanciales en lo nominativo y en lo que respecta a la cobertura, pues comprende las clases 30 y 43, por lo cual, debe ser considerada como un registro independiente y objeto de análisis por parte de la Delegatura, y no se puede pretender que en virtud de un registro anterior, ya se tenga derechos adquiridos sobre una nueva solicitud.

De este modo, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que el signo sea idéntico o se asemeje, a una marca anteriormente registrada por un tercero, resulta necesario que la administración se pronuncie si los productos y servicios que se pretenden identificar con el signo solicitado son susceptibles de causar un riesgo de confusión o asociación.

3.2 Conexidad competitiva

Encontrando que existen similitudes entre los signos confrontados, esta Delegatura atendiendo a los argumentos esbozados por el recurrente en su escrito de apelación, procederá a realizar el respectivo análisis de conexidad competitiva entre los productos y servicios que pretende distinguir el signo solicitado frente a la cobertura que ampara las marcas registradas situándose en el lugar del consumidor, así como su grado de percepción de conformidad con el tipo de productos de que se trata.

Para lo cual, tendrá en cuenta que la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca "*ius prohibendi*", las cuales se encuentran determinadas en los artículos 157, 158 y 159 de la antedicha norma.

Adicionalmente, esta Delegatura considerará los criterios de conexidad competitiva establecidos por la interpretación IP 100-2018 del Tribunal Andino, que establece: 1) el grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios de los signos bajo análisis; 2) la complementariedad entre aquellos y 3) la posibilidad de considerar que provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Así mismo y solo de manera complementaria a los criterios previamente enunciados, como factor de conexión competitiva se examinarán los canales de aprovisionamiento, distribución y/o de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología utilizada, su finalidad o función, y el género la naturaleza de los productos o servicios.

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Bebidas a base de café; bebidas a base de café, preparadas; bebidas de café; aromatizantes de café; café; café aromatizado; café con leche.

Ref. Expediente N° SD2025/0010422

43: Cafés; servicios de cafés; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés y restaurantes.

El signo previamente registrado distingue:

30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

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

Existe conexión competitiva cuando los servicios identificados por los signos cotejados pueden ser sustituidos o intercambiados, de manera razonable, por el consumidor. En otras, palabras, el consumidor podría decidir adquirir uno u otro producto o servicio sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí.

En ese sentido, vista la cobertura de los signos en cotejo, esta Delegatura encuentra coincidencias entre los productos y servicios que oferta la marca antecedente, y aquellos que busca introducir en el mercado el signo solicitado, pues no solo se encuentran en la misma clase internacional (Cl. 30 y Cl. 43), sino que estos engloban productos y servicios de la misma naturaleza que, a juicio del consumidor medio, podrían suplir necesidades y finalidades idénticas de acuerdo a los sectores que engloban, a saber, el alimenticio y el gastronómico.

En efecto, en las coberturas confrontadas se encuentra que la marca antecedente comprende en la clase 30 productos como *“café, té, cacao y sucedáneos del café”* mientras que el signo solicitado pretende distinguir productos como *“café”* y también *“bebidas a base de café; bebidas a base de café, preparadas; bebidas de café; aromatizantes de café; (...) café aromatizado; café con leche”*, razón por la cual el consumidor podría intercambiar fácilmente uno u otro, pues en ambos casos encontrará que son productos idénticos dirigidos a satisfacer mismas necesidades y finalidades, e incluso pueden compartir, los mismos canales de comercialización y el público al que se dirigen busca suplir las mismas necesidades.

Algo similar ocurre con respecto a los servicios que distingue la marca antecedente para la clase 43, entre los cuales se encuentran *“servicios de cafés, cafeterías y restaurantes”*, mientras que el signo solicitado pretende distinguir los servicios de *“cafés; servicios de cafés; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés y restaurantes”*, de tal forma que existe la posibilidad de sustituir uno u otro, sin que medien mayores diferenciaciones toda vez que no solo se adscriben al mismo sector, pues en su especificidad se trata de un servicio particular idéntico por el cual puede optar el consumidor sin mayor dificultad, pues encontrará que suple una misma necesidad.

Bajo este entendido, es innecesario efectuar un análisis profundo entre las coberturas, en la medida que las vinculan la misma categoría de productos y servicios, por lo cual competirían de forma directa, bajo criterios de igualdad en el ingreso y permanencia del segmento del mercado, ofertarían sus bienes en los mismos canales de comercio y con

Ref. Expediente N° SD2025/0010422

el uso de iguales mecanismos publicitarios, circunstancias que en conjunto permiten estimar que el consumidor medio estaría en capacidad de elegir indistintamente cualquiera de los servicios, guiando su decisión de consumo por variables de disponibilidad, costos, etc.

En ese sentido, el consumidor puede no estar en la capacidad de establecer origen empresarial independiente al encontrarse frente a cualquiera de los signos confrontados, sino que inferirá razonablemente que provienen de un mismo origen empresarial, desdibujándose así la esencia del derecho de propiedad industrial, el cual, entre otros fines, persigue el buen funcionamiento del mercado en general, evitando que se genere riesgo de confusión.

Por último, en virtud de la teoría de la interdependencia, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos 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, lo cual no se da en el presente caso.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución N° 104622 de 10 de diciembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 104622 de 10 de diciembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a VID CAPITAL S.A.S., parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 11 de marzo de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL