

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 17781

Ref. Expediente N° SD2025/0035575

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° 97134 de 24 de noviembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **GARCES NEBRASKA CAFÉ** (Mixta), solicitada por ROSA AURA GARCES DE GRACES, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

30: Café; café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; granos de café tostados; sucedáneos del café; café preparado; café preparado en forma líquida; café, té, cacao y sucedáneos del café; frutos de café procesados.

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, ROSA AURA GARCES DE GRACES, 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:

“En efecto, actualmente y en coexistencia con la marca que sirvió de base para la negación, se encuentra registrada la marca NEBRASKA AGUA PURA en la clase 32, para distinguir aguas minerales y jugos de frutas, productos que guardan conexidad directa con los productos de las clases 29 y 30. Esta coexistencia demuestra que el término NEBRASKA no goza de exclusividad absoluta, constituyéndose en un elemento débil o de uso compartido.

(...)

La marca citada como antecedente, NEBRASKA, registrada por ALIMENTOS NEBRASKA S.A.S., es de naturaleza mixta, razón por la cual el cotejo marcario debe realizarse atendiendo la impresión de conjunto y no a partir de la simple coincidencia parcial de un vocablo.

El signo GARCES NEBRASKA CAFÉ presenta una estructura denominativa y gráfica propia, claramente diferenciable, razón por la cual no reproduce ni imita el conjunto marcario del signo antecedente.

La marca objeto de registro contiene un element gráfico ALTAMENTE DISTINTIVO, incluso no ligado a la expression fonética sino independiente como lo es la imagen de una cabeza de toro, evocando las catrinas o personajes mexicanos asociados a Calaveras elegantemente vestidas o adornadas. Esto hace que no exista realmente un riesgo de confusion ni asociación entre las marcas cotejadas.

Ref. Expediente N° SD2025/0035575

(...)

El elemento predominante del signo solicitado es “GARCES”, apellido que cumple una clara función identificadora del origen empresarial. Por su parte, el término “NEBRASKA” cumple una función secundaria y evocativa, sin capacidad para generar por sí solo asociación empresarial.

Recordemos que, la comparación debe realizarse de manera complete y en conjunto y no de expresiones separadas y la simple reproducción parcial de una marca o de un signo no constituye ni genera el riesgo de confusión de manera automática.”

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0035575

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.
- 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.

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0035575

- 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

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0035575

“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 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,

Ref. Expediente N° SD2025/0035575

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



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta conformado por un elemento nominativo consistente en las expresiones “GARCES NEBRASKA CAFÉ”, cuyo elemento gráfico consta de un tipo caligráfico especial en color negro y la imagen de una calavera completa de un bovino con un arreglo floral en la base del cacho, en combinación de colores amarillo, negro, rojo, verde y naranja.

³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0035575

2. 2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada⁴



La marca previamente registrada es de naturaleza mixta conformada por el vocablo “NEBRASKA” en un tipo caligráfico determinado, el cual ubica en la parte inferior de algunas letras 4 gotas escurriendo.

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis comparativo de los signos

En aplicación a las reglas generales de comparación desarrolladas por la jurisprudencia andina, apreciando los conjuntos marcarios, pero teniendo en cuenta el elemento que cumple la función diferenciadora y enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación, esta Delegatura encuentra que el signo solicitado GARCES NEBRASKA CAFÉ y la marca previamente registrada NEBRASKA, son similarmente confundibles desde el plano ortográfico y fonético atendiendo a la impresión global que los signos producen, debido a la inclusión de la misma expresión NEBRASKA dentro de sus conjuntos.

Por otra parte, se manifiesta que no obstante los signos comparados ser de naturaleza mixta, es el elemento nominativo de cada uno de ellos el preponderante, por cuanto son las palabras o expresiones verbales las que causan mayor impacto en el consumidor medio por ser aquellas que usaría para pedir los productos y/o servicios protegidos con estos. 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.

Así las cosas, es notable que los elementos gráficos de las marcas mixtas en comparación, no desvirtúan la percepción predominante derivada de la expresión verbal coincidente NEBRASKA, circunstancia que refuerza su capacidad evocativa y su recordación por parte del público consumidor.

Entre signos complejos como los acá analizados, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ellos. Si una de las expresiones que conforman las marcas complejas que se comparan es genérico, descriptivo o de uso común, tal y como sucede con la palabra CAFÉ que es débil en razón a su carácter descriptivo frente a los productos pretendidos, deberá tenerse en cuenta en el examen el elemento restante, esto es, las expresiones GARCES NEBRASKA.

4

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Mixta	NEBRASKA	ALIMENTOS NEBRASKA S.A.S	SD2019/0063554	11	29, 30, 35	Marca	23 abr. 2030



Ref. Expediente N° SD2025/0035575

Es necesario recordar que el consumidor mencionado, 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 el signo reivindicado GARCES NEBRASKA CAFÉ, lo confunda y pueda asociarlo erróneamente con la marca registrada NEBRASKA.

En consecuencia, la marca pretendida GARCES NEBRASKA CAFÉ reproduce completamente la marca registrada NEBRASKA, sin que los elementos gráficos adicionales e incluir los vocablos GARCES y CAFÉ, logren diferenciarla de manera loable en el mercado y no causen que el consumidor medio de sus productos, piense erróneamente que se trata del mismo empresario que actualiza su marca o mantiene el distintivo con algunas variaciones para incursionar en líneas de productos afines.

Un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión y de asociación frente a otros signos previamente registrados o solicitados en registro, activa la causal de irregistrabilidad relativa prevista en el régimen comunitario de propiedad industrial, porque el ordenamiento protege tanto a los consumidores a elegir libremente y sin distorsiones en los productos y servicios ofrecidos en el mercado y así mismo salvaguardar los derechos del titular del signo previamente registrado.

3.2. Análisis de conexidad competitiva

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

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Café; café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; granos de café tostados; sucedáneos del café; café preparado; café preparado en forma líquida; café, té, cacao y sucedáneos del café; frutos de café procesados.

El signo antecedente identifica:

Expediente N° SD2019/0063554, clases:

29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.

30: Harinas y preparaciones a base de cereales, barras de cereales; pan, productos de pastelería, galletas saladas, galletas dulces, galletas a base de miel o con sabor a miel, productos de confitería a base de almendras, cacahuates, maní, nueces, frutas secas recubiertos de chocolate, chocolate o con sabor a chocolate; granola; tortillas de harina, tortillas de maíz; café, té, infusiones a base de té, infusiones a base de hierbas, infusiones que no sean para uso médico, infusiones con frutas, infusiones con chocolate o con sabor a chocolate, cápsulas con infusiones de hierbas, barras de chocolate, helados cremosos

Ref. Expediente N° SD2025/0035575

en barras [productos de confitería], helados de frutas en palito o en barra, barras de chocolate, helados cremosos en barras [productos de confitería], helados de frutas en palito o en barra, avena molida, avena procesada, barritas de avena, galletas de avena, hojuelas de avena, alimentos a base de avena, barritas de avena, dulce de leche.

35: Comprar, venta, importación, exportación e comercialización de Harinas y preparaciones a base de cereales, barras de cereales; pan, productos de pastelería, galletas saladas, galletas dulces, galletas a base de miel o con sabor a miel, productos de confitería a base de almendras, cacahuates, maní, nueces, frutas secas recubiertos de chocolate, chocolate o con sabor a chocolate; granola; tortillas de harina, tortillas de maíz; café, té, infusiones a base de té, infusiones a base de hierbas, infusiones que no sean para uso médico, infusiones con frutas, infusiones con chocolate o con sabor a chocolate, cápsulas con infusiones de hierbas, barras de chocolate, helados cremosos en barras [productos de confitería], helados de frutas en palito o en barra, barras de chocolate, helados cremosos en barras [productos de confitería], helados de frutas en palito o en barra, avena molida, avena procesada, barritas de avena, galletas de avena, hojuelas de avena, alimentos a base de avena, barritas de avena, dulce de leche.

Este Despacho 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 evaluarán 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.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos y/o 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 los signos confrontados, toda vez que se trata de idénticos productos (Café y té), ubicados en las misma clase 30 del nomenclador internacional.

Lo expuesto deriva en que se cumpla el criterio sustancial adoptado por el Alto Tribunal Andino, el cual se adecúa al caso objeto de análisis donde se encuentra que existe un grado de sustituibilidad completo entre los productos que identifica la marca registrada y los que busca ofrecer y poner en el mercado el solicitante, en la medida que se fabrican los mismos productos pretendidos por el solicitante (café y té), situación que permitiría que el consumidor de dichos productos los confunda y crea equivocadamente haber adquirido uno, cuando en realidad ha obtenido el que ha puesto en el mercado el nuevo solicitante marcarlo.

En términos de sustituibilidad, se evidencia que el consumidor puede reemplazar razonablemente unos por otros dentro del acto de compra. En efecto, frente a la necesidad de tomar una bebida para hidratarse o calentarse, el consumidor puede optar indistintamente por café preparado en forma líquida o té y infusiones a base de té, infusiones a base de hierbas, infusiones que no sean para uso médico, infusiones con

Ref. Expediente N° SD2025/0035575

frutas, infusiones con chocolate o con sabor a chocolate, dependiendo de su preferencia, sin que ello implique un cambio en la finalidad del producto. Esta posibilidad real de sustitución en el mercado demuestra que los productos se encuentran dentro de una misma cobertura económica y funcional, lo cual incrementa el riesgo de que el público los perciba como provenientes de un mismo origen empresarial. En otras, palabras, el consumidor podría decidir adquirir uno u otro producto o servicio sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí.

También se presenta conexión competitiva por complementariedad, cuando el consumo de un producto genera o implica la necesidad de consumir otro. De acuerdo con esto, se logra colegir que los productos enfrentados están relacionados, al resultar complementarios, toda vez que, por ejemplo, las preparaciones a base de café y té, requieren del café y té.

Al comparar la naturaleza de los productos de las clases 29 y 30, se aprecia una evidente afinidad pese a pertenecer a diversas clases. Ambos grupos se ubican dentro del amplio sector de productos alimenticios procesados para consumo humano y la jurisprudencia andina ha señalado de manera reiterada que la coincidencia en el ámbito general de “alimentos para consumo humano” constituye un indicio relevante de conexidad, especialmente cuando los productos pueden ser ofrecidos bajo un mismo marco empresarial o dentro de la misma cadena de prestación.

De igual manera, la cobertura de los productos de las clases 29 y 30 al pertenecer al género de los alimentos (comidas y bebidas) se comercializan en los mismos establecimientos (tiendas de abarrotes, supermercados y grandes superficies), se ubican frecuentemente en secciones próximas (sección de alimentos y bebidas) y van dirigidos al mismo tipo de consumidor (compradores de mercado desprevenidos). En estas condiciones, la elección se produce de manera rápida y bajo un nivel de atención medio, circunstancia que reduce la capacidad del consumidor para diferenciar el origen empresarial cuando los productos cumplen funciones equivalentes o complementarias.

En consecuencia, al comparar concretamente los productos protegidos por cada signo, se advierte que existe una coincidencia material en cuanto a su finalidad (alimentar o nutrir e hidratar o refrescar), uso y ámbito comercial (sector alimenticio), así como una posibilidad real de complementariedad y sustituibilidad entre ellos. Esta proximidad objetiva dentro de la cobertura marcaría determina que el análisis no pueda basarse en diferencias nominales o en clasificaciones abstractas, sino en la realidad del mercado, donde el consumidor percibe estos productos como alternativas dentro de una misma categoría de consumo alimenticio, derivado en la posibilidad de atribuirles un origen empresarial común o de vinculación económica entre los prestadores, configurándose un riesgo de confusión indirecta o de asociación.

Finalmente se configura conexión competitiva por razonabilidad, cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, puede asumir que los productos y/o servicios identificados por los signos confrontados provienen del mismo empresario.

Así las cosas, en atención al criterio de razonabilidad, el consumidor medio, considerando la realidad del mercado, podría asumir como sensato que, por un aparte, quien elabora productos alimenticios procesados de consumo humano de las clases 29 y 30 incursione en otro tipo de productos afines y, por la otra, resulta usual que un mismo empresario que elabore productos alimenticios procesados de consumo humano, comercialice directamente sus productos, tal como se demuestra en la clase 35 registrada que incluye

Ref. Expediente N° SD2025/0035575

en su cobertura la comprar, venta, importación, exportación e comercialización de café y té. Adicionalmente, es evidente que para el desarrollo de las actividades de comercialización de café y té de la clase 35, se requieren dichos productos de la clase 30 internacional, siendo también complementarios dichos productos y servicios.

No siendo vano recordar, que en virtud de la teoría de la interdependencia, entre mayor sea la similitud entre los signos confrontados, mayor debe ser la diferenciación entre los productos o servicios que identifican, lo cual no ocurre en el presente caso.

3.3. Registros de casos análogos y coexistencia

Respecto al argumento del recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores y su coexistencia, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

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

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente:

“No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la Administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la irreregistrabilidad y en otro la rechace⁵”.

“Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones⁶”.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la Delegatura considera que el signo cuyo registro se solicita, se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad consagrada en el

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso No 5-IP-97, 25 de julio de 1997.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 69-IP-2015, citado en el Proceso 99-IP-2020.

Resolución N° 17781

Ref. Expediente N° SD2025/0035575

literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En consecuencia, es procedente confirmar la Resolución N° 97134 de 24 de noviembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 97134 de 24 de noviembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a ROSA AURA GARCES DE GRACES, 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