

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20255

Ref. Expediente N° SD2025/0060226

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 4 de julio de 2025, **DAVID AUGUSTO POLANCO TAPIERO**, solicitó el registro de la Marca **CANELOSS CAFETERÍA Y HELADERÍA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080 el 29 de septiembre de 2025, **JULIÁN DARIO CARDONA RESTREPO**, presentó oposición con fundamento en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…)

CONSIDERACIONES

En atención a las circunstancias que redondean el presente trámite marcario, mediante esta acción de oposición, se solicita al despacho de la Dirección de Signos Distintivos tener en cuenta los siguientes criterios que fundamenta la solicitud de denegación del signo distintivo “CANELOSS CAFETERÍA Y HELADERÍA”, a partir de lo siguiente:

I. EPÍLOGO:

En atención a la solicitud de registro del signo distintivo “CANELOSS CAFETERÍA Y HELADERÍA”, se advierte a la Dirección de Signos Distintivos de la existencia de un registro marcario bajo la denominación “CAFÉ CANELO”.

El presente escrito de oposición tiene como propósito invocar la causal de irresgitrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la solicitud de registro del signo distintivo “CANELOSS CAFETERÍA Y HELADERÍA”.

Dicha disposición establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

“Artículo 136. 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

¹ **43:** Catering en cafeterías de comida rápida; facilitación de información sobre la gestión de bares y cafeterías; servicios ambulantes de cafetería para el suministro de comidas y bebidas; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafetería; servicios de cafeterías; servicios de cafeterías de autoservicio; servicios de cafeterías y comedores; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de catering para cafeterías de empresas; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de restauración para cafeterías de empresas; suministro de información sobre la gestión de bares y cafeterías.

Ref. Expediente N° SD2025/0060226

confusión o de asociación; (...)”.

En atención a lo expuesto, se considera que el signo solicitado “CANELOSS CAFETERÍA Y HELADERÍA”, incorpora elementos que configuran los supuestos fácticos previstos en la causal de irregistrabilidad invocada.

II. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

A. Comparación de los signos distintivos

a-. Criterios de valoración en el cortejo marcario

Para efectos del análisis del riesgo de confusión o asociación entre signos distintivos, resulta pertinente citar la Interpretación Prejudicial 145-IP-2022, proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Este pronunciamiento reafirma la existencia de un criterio jurídico uniforme, estable y coherente respecto de las disposiciones contenidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En dicha interpretación, el Tribunal estableció los lineamientos aplicables para determinar la existencia de identidad o similitud entre signos distintivos, con el fin de evaluar adecuadamente el eventual riesgo de confusión o asociación. A continuación, se presentarán apartes relevantes del pronunciamiento, contrastándolos con un texto doctrinal del Dr. Jorge Otamendi.

“(…) En esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

“a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio”. (IP-145-2022)

Sobre el aspecto ortográfico, el doctrinante Jorge Otamendi en su texto Derecho de Marcas, dispone: “Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes” (2022, Décima Edición, Abeledoperrot)

“b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman 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 de las palabras; 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, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos”. (IP-145-2022).

Sobre el aspecto fonético, el doctrinante Jorge Otamendi en su texto Derecho de Marcas, dispone: “Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene fonética similar. Esta pronunciación que puede ser correcta o deformada, lo que importa es cual es la pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión”. (2022, Décima Edición, Abeledoperrot)

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

Sobre el aspecto conceptual, el doctrinante Jorge Otamendi en su texto Derecho de Marcas, dispone: “Es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las

Ref. Expediente N° SD2025/0060226

marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra”. (2022, Décima Edición, Abeledoperrot)

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

(...)

b-. Criterios de valoración entre signos denominativos compuestos.

En cuanto al cotejo marcario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 391 de 2022, establece las pautas que deben seguirse según la naturaleza de las marcas a comparar. En este contexto, resulta pertinente referir algunos de los criterios expuestos en dicha decisión sobre las marcas complejas, dada su relevancia para el presente caso, veamos:

“Cuando se advierta que los signos en conflicto son compuestos, con el propósito de realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:

a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.

b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente evocativa, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento que se toma de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, también tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que influya en la distintividad del signo en el mercado.

(...)

c. Aplicación de los criterios de comparación al caso concreto.

C.1. Sobre la comparación conceptual.

Teniendo en cuenta los criterios para determinar la semejanza entre los signos distintivos, se procederá a analizar los componentes de los signos bajo estudio.

IP-145-2022

Ref. Expediente N° SD2025/0060226

Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante (...)

CAFÉ CANELO
CANELOSS CAFETERÍA Y HELADERÍA

La palabra “Canelo” cuenta con por lo menos ocho (8) acepciones aceptadas por la Real Academia de la Lengua Española. Pese a lo anterior, el uso conjunto de esta denominación en los conjuntos marcarios constituye derrotero suficiente para determinar la similitud en lo que respecta al elemento conceptual de las marcas.

(...)

C.3. Sobre la comparación gráfica.

Se realizará la comparación gráfica con el signo distintivo mixto “CAFÉ CANELO” registrado en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que el signo distintivo “CANELOSS CAFETERÍA Y HELADERÍA” solicita su registro en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

(...)

Ambos logos emplean un círculo central como elemento estructural y dominante.

(...)

En ambas composiciones gráficas, “Canelo” sobresale como el componente más destacado y dominante.

(...)

La palabra “Canelo” en ambos logos aparece escrita en tipografía cursiva.

(...)

Ambos signos transmiten una clara referencia al mundo de la gastronomía, tanto por su diseño como por los términos que los componen.

En virtud de lo expuesto, puede concluirse que entre los signos analizados existe un nivel de similitud suficiente para generar un riesgo de confusión o asociación, ya sea respecto del origen empresarial, los servicios que identifican o su posible vínculo comercial. En consecuencia, se configura la causal de irreregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, al tratarse de un signo que podría inducir a error al consumidor en relación con un registro marcario previamente concedido.

III. CONEXIDAD COMPETITIVA

Se sostiene que los servicios comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza presentan una conexidad competitiva relevante respecto de los servicios identificados en la clase 43, objeto de la solicitud en oposición y ya incorporados en la clasificación del signo distintivo previamente registrado. Esta conexidad no es meramente incidental, sino que obedece a una relación sustancial de complementariedad funcional. A continuación, se presentan los fundamentos que sustentan dicha vinculación:

(...)

Tanto la marca opositora como la solicitante están vinculadas a establecimientos de cafetería, lo que refuerza la relación directa entre sus signos distintivos.

Ref. Expediente N° SD2025/0060226

Esto se debe a que los productos como café tostado, molido, instantáneo o bebidas listas para consumir (clase 30), pueden ser sustituidos fácilmente por el consumidor a través de los servicios ofrecidos en una cafetería (clase 43), donde se preparan y sirven productos equivalentes.

(...)

Existe entre los productos amparados por la clase 30 y los servicios identificados en la clase 43 una relación de complementariedad funcional, en tanto los primeros constituyen la materia prima o insumo principal de los segundos.

(...)

Existe entre los servicios de clase 43 y los productos de clase 30 una innegable relación de razonabilidad, puesto que, es común que el empresario dedicado a la prestación de servicios gastronómicos amplíe su actividad empresarial a la oferta de productos alimenticios para llevar.

Identidad de servicios

Entre los servicios de la clase 43 de ambos conjuntos marcarios existe identidad en la redacción de algunos de sus componentes, dando cuenta de una innegable conexidad competitiva.

(...)”

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **DAVID AUGUSTO POLANCO TAPIERO**, solicitante, dio respuesta a la oposición argumentando

“(...)”

III. FUNDAMENTO

La sociedad opositora fundamentó su escrito en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, sin embargo, para que esta causal se presente deben concurrir dos requisitos fundamentales: i) confundibilidad entre las marcas y ii) conexidad competitiva, pues la no satisfacción de alguno de estos requisitos conlleva indudablemente a la registrabilidad del signo pretendido.

Así las cosas, expondremos las razones por las cuales consideramos que los argumentos de la oposición presentada no están llamados a prosperar, pues el signo solicitado cuenta con suficiente distintividad para ser diferenciado de la marca opositora e identificar plenamente los servicios pretendidos.

IV. ARGUMENTOS QUE FUNDAMENTAN LA RESPUESTA A OPOSICIÓN

Abordaremos el cotejo de los signos a la luz del derecho marcario, evidenciando que estos no son similarmente confundibles, máxime porque cuentan con elementos adicionales que permiten su diferenciación, y porque las similitudes encontradas por el opositor no son más que coincidencias por la inclusión de expresiones evocativas y de uso común.

1. Imposibilidad de apropiarse de expresiones de uso común y usual. Debilidad de la marca de la sociedad opositora.

Al realizar la búsqueda de la expresión “Canel” en la base de datos de la Superintendencia (SIPI) en la clase 43 Internacional, y las clases 29, 30, 31, 32 y 33*

Ref. Expediente N° SD2025/0060226

(conexamente competitivas), encontramos al menos 29 Signos Distintivos registrados:

(...)

Como se observa, actualmente coexisten pacíficamente al menos veintinueve (29) signos que cuentan con la palabra "CANEL" en la misma clase asociada a los servicios pretendidos y amparados por la marca opositora y la de mi poderdante, y otras clases conexamente competitivas, sin que de su uso se pueda predicar riesgo de confusión. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado indicando que:*

"La presencia de una palabra con contenido distintivo, aunque las otras sean iguales o parecidas a un signo con anterior registro, no impediría el acceso marcario del segundo, más aún si el primero contiene en su composición palabras de uso común y usual, las que no son apropiables como de uso exclusivo". (Subrayado fuera de texto)

Por lo anterior, no es válido argumentar un riesgo de confusión basado en el uso expresiones comunes y usuales en el sector de alimentos. Como lo indica la norma, estas expresiones no son apropiables en exclusiva so pena de permitir el monopolio a favor de un único empresario de una expresión usual para identificar servicios/productos en el mercado colombiano; lo que, a su vez, evidencia que la marca de la Sociedad opositora debe considerarse débil al componerse de expresiones de uso común.

Aunado a lo expuesto, no debe perderse de vista que la marca solicitada es de naturaleza mixta y compuesta, es decir, se acompaña de otras palabras y de un elemento gráfico que permiten su clara identidad y diferenciación frente al signo opositor. Al analizar el arte de cada marca, sus colores y su composición nominativa, un consumidor puede distinguir fácilmente que se trata de signos sin relación entre sí, como pasa a demostrarse.

2. Ausencia de similitud gráfica

(...)

Las etiquetas de ambas marcas cuentan con diferencias significativas. Se observa que la marca registrada hace uso de una tipografía sencilla y cursiva en su totalidad, sin diseños gráficos adicionales más que una línea en la parte superior e inferior, además, se encuentra en blanco y negro, sin colores que la identifiquen.

Por su parte, la marca solicitada cuenta con una tipografía totalmente diferente a la de las marcas registradas, con una expresión en cursiva y las demás expresiones en letra imprenta, adicionalmente cuenta con un diseño elaborado en las letras que tienen reflejos blancos. Se encuentra en su totalidad dentro de un círculo, con códigos de colores específicos, a saber: R:153 G:0 B:0, R:242 G:241 B:208, R:60 G:30 B:0, y R:255 G:255 B:255. Esto permite crear una identidad de marca única y de fácil recordación en el consumidor, con el fin de que este la reconozca y diferencie de otros signos distintivos, con mayor facilidad.

En virtud de lo anterior, dadas las diferencias en los elementos visuales, tipográficos y de diseño de ambas marcas, es evidente que no existe riesgo alguno de confusión o asociación que pueda obstaculizar su coexistencia pacífica en el mercado.

3. La marca solicitada es completamente distintiva

Realizando un análisis en conjunto, tal como ordena la jurisprudencia, resulta evidente que la denominación "CANELOSS CAFETERÍA Y HELADERÍA" debe ser considerada en su integralidad para el cotejo marcario y que los elementos denominativos y gráficos presentes son suficientes para distinguirla de la marca registrada. Esto, aunado al

Ref. Expediente N° SD2025/0060226

hecho de que el elemento gráfico es completamente disímil con respecto a la marca previamente registrada, reforzando la individualización del signo distintivo solicitado.

La distintividad de la marca pretendida se evidencia con una sencilla búsqueda en Google en la cual “Caneloss cafetería y heladería” ocupa la primera posición:

(...)

Así las cosas, resulta evidente que la marca pretendida cuenta con un nivel de distintividad suficiente en el mercado, pues su presencia se destaca en los principales resultados de búsqueda sencilla en Google, lo cual demuestra que el consumidor la asocia directamente con un origen empresarial concreto, el cual es completamente distinto del de la marca registrada.

V. CONCLUSIONES

Como se colige de los argumentos expuestos, entre los signos cotejados no existe similitud alguna a partir de la cual se pueda predicar riesgo de confusión y/o asociación en el mercado, por lo cual no se cumple el primero de los requisitos contenidos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

*Por lo mencionado, solicitamos DECLARAR INFUNDADA LA OPOSICIÓN PRESENTADA y, en consecuencia, CONCEDER el registro de marca pretendida.
(...)”*

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0060226

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

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Confundibilidad con marcas previamente registradas:

La Marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	CAFÉ CANELO	CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S.	SD2018/0060158	11	30, 43	Marca	Registrada	03 dic. 2029

Facultad oficiosa de la Administración

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

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

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

³ A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:

a) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.



Ref. Expediente N° SD2025/0060226

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que el siguiente registro marcario deberá ser tenido en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

Visto el Registro 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	RALLANDERIA LOS CANELOS	QUESERA UNO A S.A.S.	14091265	10	29	Marca	Registrada	29 oct. 2034

Los signos comparados son los siguientes:



El signo solicitado corresponde a un signo mixto conformado por elementos denominativos y gráficos. En su composición, se observa de manera predominante la expresión “**CANELOSS**”, escrita en tipografía estilizada de tipo cursiva y en color rojo. Debajo de esta denominación principal aparece la expresión “**CAFETERÍA & HELADERÍA**”, escrita en una tipografía de menor tamaño. Desde el punto de vista gráfico, el conjunto marcario se encuentra contenido dentro de una figura ovalada, delimitada por un contorno de color rojo. El fondo del signo es de color beige. Asimismo, se aprecian dos líneas horizontales delgadas a cada lado de la expresión “**CAFETERÍA & HELADERÍA**”

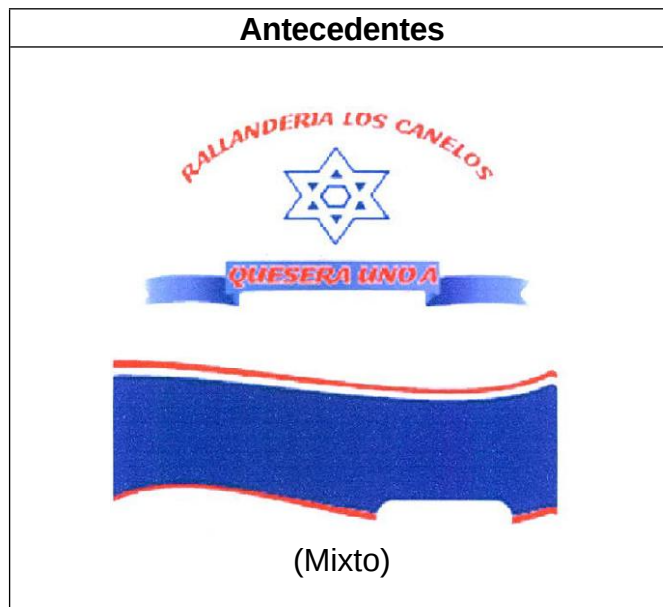


El signo opositor corresponde a un signo mixto compuesto por elementos denominativos y gráficos. En su estructura se observa la expresión “**CAFÉ CANELO**”, dispuesta en tipografía



Ref. Expediente N° SD2025/0060226

de estilo cursivo y de trazo estilizado, en color negro. La palabra “Café” aparece ubicada en la parte superior, en un tamaño menor y ligeramente inclinada, mientras que la palabra “Canelo” se presenta en un tamaño considerablemente mayor y con un trazo más grueso. Desde el punto de vista gráfico, el signo incorpora trazos curvos irregulares que rodean parcialmente la denominación, formando una figura circular incompleta que actúa como elemento decorativo y enmarca el conjunto denominativo. Dichos trazos presentan una apariencia semejante a pinceladas.



El signo hallado de oficio corresponde a un signo mixto conformado por elementos denominativos y gráficos. En su parte superior se observa la expresión “**RALLANDERIA LOS CANELOS**”, dispuesta en forma arqueada y escrita en tipografía de estilo simple en color rojo. Debajo de esta expresión se incorpora un elemento gráfico consistente en una estrella de seis puntas, delineada en color azul. En la parte media del signo aparece las expresiones “**QUESERIA UNO A**”, que son explicativas. En la sección inferior se aprecia un elemento gráfico de mayor tamaño, consistente en una franja ondulada de color azul con borde rojo.

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

“(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Ref. Expediente N° SD2025/0060226

Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado".⁴

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

"(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro".⁵

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁵ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0060226

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁶

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).”⁷*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁸ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

⁶ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁸ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0060226

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

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.***
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁹***

Comparación entre signos denominativos

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁰:

“1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2. Se establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.¹¹ Como ejemplo tenemos el lexema deport en deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹²

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

⁹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

¹⁰ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

¹¹ RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais

¹² RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.

Ref. Expediente N° SD2025/0060226

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

3. *Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*

4. *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*

5. *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*

6. *Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...).¹³*

Análisis comparativo del signo solicitado frente a la Marca de la opositora

En primer lugar, debe señalarse que en los signos en cotejo el elemento denominativo constituye el componente preponderante dentro de la impresión de conjunto que percibe el consumidor. Ello se explica porque, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los signos mixtos el elemento denominativo suele ser el de mayor recordación para el público consumidor, en la medida en que es el que permite identificar, solicitar y recomendar los productos o servicios en el mercado. En consecuencia, el análisis de confundibilidad debe centrarse principalmente en las expresiones denominativas que integran los signos enfrentados, sin perjuicio de considerar los elementos gráficos que conforman su presentación general.

Ahora bien, efectuado el cotejo entre el signo solicitado “**CANELOSS CAFETERÍA & HELADERÍA**” y el signo opositor “**CAFÉ CANELO**”, esta Dirección advierte que no se configura riesgo de confusión ni de asociación entre los signos confrontados.

En efecto, si bien ambos signos comparten parcialmente la secuencia de letras que conforma la raíz “**CANEL-**”, lo cierto es que dicha coincidencia no resulta suficiente para generar confundibilidad en el consumidor. Lo anterior, en razón a que en el sector de alimentos y servicios relacionados con la gastronomía, dicha expresión puede tener un carácter evocativo, en la medida en que remite conceptualmente al término “canela”, ingrediente ampliamente utilizado en la preparación de bebidas y alimentos. Esta circunstancia incide directamente en la fuerza distintiva de dicha expresión dentro del mercado, reduciendo el alcance de protección que puede predicarse sobre ella y obligando a que el análisis comparativo se centre en el conjunto de los signos.

¹³ TJCA Proceso N° 27-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0060226

Desde el punto de vista ortográfico, se observa que las denominaciones confrontadas presentan diferencias relevantes en su estructura. En efecto, mientras el signo opositor se compone de la expresión “**CAFÉ CANELO**”, el signo solicitado incorpora la denominación “**CANELOSS**”, la cual introduce una variación mediante la incorporación de la terminación “**SS**”, elemento que modifica la configuración visual de la palabra y contribuye a diferenciarla de la expresión utilizada por la marca opositora.

Por otra parte, desde una perspectiva gráfica y de conjunto, se advierte que los signos presentan configuraciones diferenciadas. El signo solicitado se caracteriza por una composición cromática específica, con predominio de tonos rojos y beige, dispuesto dentro de una figura ovalada y acompañado de la expresión “**CAFETERÍA & HELADERÍA**”. En contraste, el signo opositor presenta un diseño en blanco y negro, con una tipografía cursiva estilizada y trazos gráficos circulares que rodean parcialmente la denominación. Tales diferencias en la estructura visual, tipográfica y cromática de los signos refuerzan la percepción de que se trata de conjuntos marcarios distintos.

Así las cosas, al apreciar los signos desde una visión integral y atendiendo a la impresión general que producen en el consumidor, esta Dirección concluye que las diferencias existentes en su configuración denominativa y gráfica son suficientes para evitar que el público relevante pueda asumir que los servicios identificados por uno y otro signo provienen de un mismo origen empresarial.

Análisis comparativo del signo solicitado frente a la Marca hallada por la administración

En primer lugar, corresponde efectuar el análisis comparativo entre el signo solicitado y el antecedente marcario hallado de oficio por esta Dirección, con el fin de determinar si entre ellos se configura riesgo de confusión o de asociación en los términos del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se observa que ambos incorporan dentro de su composición el vocablo “**CANELOS**”, elemento denominativo que se reproduce de manera idéntica en los conjuntos marcarios enfrentados. En efecto, la denominación “**CANELOS**” presente en el signo solicitado reproduce totalmente el elemento denominativo predominante de la marca previamente registrada.

En este sentido, debe recordarse que, conforme lo ha señalado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los signos mixtos el elemento denominativo suele constituir el componente predominante, en la medida en que es el que el consumidor utiliza para identificar, solicitar y recordar los productos o servicios en el mercado. Por tal razón, aun cuando los signos incorporen elementos gráficos diferenciadores, el análisis de confundibilidad debe centrarse principalmente en las expresiones denominativas que los integran.

Bajo esta perspectiva, al apreciar los signos desde una visión de conjunto, se advierte que existe una identidad en el elemento denominativo “**CANELOS**”, circunstancia que genera una evidente proximidad ortográfica entre los signos confrontados. En efecto, la coincidencia total de dicha denominación dentro de ambos conjuntos marcarios determina que el consumidor perciba los signos como altamente similares desde el punto de vista denominativo.

Así las cosas, los consumidores podrían razonablemente asumir que los signos comparten un mismo origen empresarial, o incluso que el signo solicitado corresponde a una variación,

Ref. Expediente N° SD2025/0060226

actualización o modernización gráfica de la marca previamente registrada, que ahora incorpora una presentación visual distinta.

En ese orden de ideas, esta Dirección considera que la coincidencia total en el vocablo “**CANELOS**” dentro de los signos confrontados es suficiente para generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, razón por la cual procede analizar, en un segundo momento, la conexidad competitiva existente entre los productos y servicios identificados por el signo solicitado y aquellos amparados por el antecedente marcario hallado de oficio por la administración, con el fin de determinar si concurren los presupuestos exigidos por la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

43: Catering en cafeterías de comida rápida; facilitación de información sobre la gestión de bares y cafeterías; servicios ambulantes de cafetería para el suministro de comidas y bebidas; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafetería; servicios de cafeterías; servicios de cafeterías de autoservicio; servicios de cafeterías y comedores; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de catering para cafeterías de empresas; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de restauración para cafeterías de empresas; suministro de información sobre la gestión de bares y cafeterías.

La marca encontrada de oficio identifica:

Expediente

Productos:

14091265

29: QUESOS, LÁCTEOS, QUESO DOBLE CREMA, QUESO CAMPESINO, CREMAS DE QUESO PARA UNTAR, LÁCTEOS EN GENERAL Y DERIVADOS COMO QUESOS FRESCOS, MADUROS Y SEMI MADUROS, ELABORADOS CON LECHE DE VACA, CABRA, OVEJA Y BÚFALO; PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONGELADOS Y REFRIGERADOS CON BASE EN PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESOS.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos y/o servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Razonabilidad

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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. (...)”¹⁴

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0060226

En este punto es importante traer a colación la Teoría de la Interdependencia, al respecto manifestó el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 135-IP-2004:

“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 (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).”

Análisis de oficio de conexidad competitiva de la Clase 43 solicitada frente a la Clase 29 del registro previo:

Al analizar la relación existente entre los productos y servicios identificados por los signos en conflicto, esta Dirección considera que sí existe conexión competitiva bajo el criterio de razonabilidad.

En efecto, resulta razonable considerar que un empresario dedicado a la producción y comercialización de productos lácteos y quesos pueda incursionar en el mercado de servicios de restauración, cafetería o establecimientos gastronómicos.

De esta manera, desde la perspectiva del consumidor medio, podría generarse la percepción de que los productos lácteos identificados por la marca previamente registrada y los servicios de restauración identificados por el signo solicitado provienen de un mismo origen empresarial, o que existe algún tipo de vínculo económico, empresarial o comercial entre sus titulares.

En derivación, esta Dirección concluye que la coexistencia de los signos en el mercado podría generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por la Marca hallada por la administración mas no por la oposición.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **JULIÁN DARÍO CARDONA RESTREPO**.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **CANELOSS CAFETERÍA Y HELADERÍA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁵, solicitada por **DAVID AUGUSTO POLANCO TAPIERO**, por las

¹⁵ **43:** Catering en cafeterías de comida rápida; facilitación de información sobre la gestión de bares y cafeterías; servicios ambulantes de cafetería para el suministro de comidas y bebidas; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafetería; servicios de cafeterías; servicios de cafeterías de autoservicio; servicios de cafeterías y comedores; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de catering para cafeterías de empresas; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de restauración para cafeterías de empresas; suministro de información sobre la gestión de bares y cafeterías.

Ref. Expediente N° SD2025/0060226

razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **DAVID AUGUSTO POLANCO TAPIERO**, solicitante del registro, y a **JULIÁN DARÍO CARDONA RESTREPO**, opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS