

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21575

Ref. Expediente N° SD2025/0039793

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 30 de abril de 2025, el señor **Carlos Muñoz**, solicitó el registro de la Marca **CAFE VELMU NOV 2024 (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1078 del 8 de septiembre de 2025, la sociedad **Promotora de Café Colombia S.A. Procafecol S.A.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“Al aplicar todas estas reglas y parámetros en la comparación de las marcas objeto del presente proceso, se deduce fácil y claramente que la marca solicitada a registro CAFE VELMU NOV 2024 (MIXTA) carece del requisito de la distintividad extrínseca y resulta confundiblemente similar frente a la marca opositora FIGURATIVA (MONTAÑA) al presentar grandísimas semejanzas visuales, ideológicas y de cobertura.

(...)

Las marcas comparadas están compuestas por la figura de unas MONTAÑAS con sus respectivos picos, en colores cafés marrón, en tonos oscuros y claros (beige), creando una sensación de conexión y vinculación entre las mismas.

La presencia de las figuras de las montañas cafés con iguales rasgos en las marcas constituye un elemento gráfico coincidente que puede generar un riesgo de confusión y de asociación en el consumidor promedio, particularmente cuando las formas, estilos o siluetas de las montañas son similares (por ejemplo, triángulos estilizados, cadenas montañosas con picos nevados o relieves con tonalidades similares) y el consumidor percibe las montañas como un símbolo intrínsecamente distintivo que evoca naturaleza, aventura, fortaleza, estabilidad o pureza, como ocurre en el caso bajo estudio.

La repetición y coincidencia gráfica con la figura de la montaña puede inducir a pensar que las marcas tienen un mismo origen empresarial o están relacionadas, más aún si tenemos en cuenta que los colores y elementos de diseño de las marcas comparadas es muy similar. Esto refuerza el riesgo de confusión indirecta, pues el consumidor puede percibir que se trata de marcas de una misma familia comercial o vinculadas de alguna manera entre sí.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: "la coincidencia en elementos gráficos relevantes, especialmente aquellos que poseen un carácter distintivo o evocativo fuerte, puede generar un riesgo de confusión cuando dichos elementos prevalecen en la percepción del consumidor." Del mismo modo, la SIC ha

¹ 30: Café; té; cacao; sucedáneos del café.

Ref. Expediente N° SD2025/0039793

declarado la confundibilidad de marcas con figuras cuando el gráfico es el elemento predominante y distintivo, y las diferencias en los demás elementos no son suficientes para desvirtuar la asociación mental en el consumidor, tal y como ocurre en el caso bajo estudio.

Si bien la marca solicitada es una marca mixta, lo cierto es que en ella es el elemento gráfico (es decir la figura de las MONTAÑAS en color café marrón) el que predomina y prevalece dentro del conjunto marcario debido a su gran tamaño y su ubicación en el lugar principal de la etiqueta.

Prevalencia del elemento gráfico

Es importante tener en cuenta que en la comparación de las marcas bajo estudio, particularmente en la marca solicitada, se observa que el elemento gráfico adquiere una relevancia predominante frente al elemento nominativo, tanto desde el punto de vista visual como perceptivo. El elemento gráfico, por su tamaño, ubicación y composición, capta la atención inmediata del consumidor promedio, constituyéndose en el signo principal de identificación y recordación. Por lo tanto, la impresión global que la marca proyecta al público se construye principalmente a partir de su configuración visual - colores, formas, símbolos o figuras - y no de los elementos nominativos que la acompañan, los cuales pueden cumplir una función secundaria o meramente descriptiva. La apreciación de conjunto debe centrarse en la imagen total que el signo genera en el consumidor, quien tiende a recordar el diseño visual más que la denominación exacta.

En efecto, las expresiones CAFÉ VELMU NOV 2024 son prácticamente imperceptibles al tener un menor y muy reducido tamaño y estar ubicadas en la parte central de la etiqueta, además de tratarse de términos genéricos y descriptivos, y por lo tanto carentes de distintividad. De esta manera es la figura de las MONTAÑAS con sus picos ascendentes la que captará la atención del consumidor y por lo tanto será la que éste guardará en su memoria y le servirá como elemento de recordación al momento de escoger los respectivos productos en el mercado, siendo muy similar a las figuras de las MONTAÑAS contenidas en la marca opositora.

Debido a lo anterior el público consumidor no tendría herramientas ni elementos de juicio para diferenciarlas y en consecuencia se vería inducido a error y a riesgo de asociación al momento de encontrar en el mercado los productos correspondientes, pues ellos generan un impacto visual muy similar y de muy difícil diferenciación e identificación. Lo anterior puede apreciarse de una rápida revisión en conjunto de las marcas mencionadas, así:



Marca solicitada



Marca opositora

Al analizar comparativamente las dos marcas, es claro que éstas presentan grandes semejanzas visuales y conceptuales, principalmente en los siguientes aspectos: o

Elemento central (montañas o colinas): en ambas marcas se aprecia una representación estilizada de montañas o colinas en tonos marrones. En la marca opositora, este elemento es el único protagonista, mientras que en la marca solicitada constituye el fondo del emblema principal.

Ref. Expediente N° SD2025/0039793

o Tonalidad de colores: las dos marcas utilizan una gama cromática muy similar, dominada por tonos tierra (marrones, beige y ocre), que evocan el color del café y la naturaleza.

o Ambientación natural: ambas marcas transmiten una sensación de paisaje natural, probablemente rural o montañoso, que se asocia con zonas cafeteras o de cultivo.

o Función simbólica: el elemento de las montañas en la primera imagen parece ser reutilizado o incorporado dentro del diseño más complejo de la segunda imagen ("CAFÉ VELMÚ NOV 2024"), donde se integra como fondo o escenario del logotipo.

o Coherencia temática: las dos marcas comparten una temática visual coherente con la identidad de una marca de café: colores cálidos, naturaleza, y referencias a la tierra o al origen del producto.

En conclusión, las marcas transmiten la idea de un paisaje montañoso que se desarrolla dentro de un emblema más completo con texto, ornamentos vegetales y elementos alusivos a las montañas y al café.

(...)



En la marca solicitada el elemento gráfico tiene una clara prevalencia sobre el nominativo. El diseño está conformado por una composición visual compleja, donde destacan:

- Una figura circular que enmarca el conjunto.*
- La representación de montañas, ramas o granos de café y una taza.*
- Uso de colores terrosos y contrastantes que evocan el ambiente cafetero y natural.*

Estos componentes visuales dominan la percepción general del signo, pues captan la atención del consumidor antes de la lectura del texto. La palabra o denominación que acompaña el diseño se integra como parte secundaria de la composición, reforzando el concepto gráfico sin desplazarlo. Por lo tanto, la distintividad del signo proviene principalmente de su configuración visual, la cual transmite una identidad autónoma que facilita la identificación del origen empresarial sin depender del texto.



En la marca opositora ésta consiste únicamente en un elemento gráfico: una forma abstracta que evoca montañas o un paisaje natural. No hay presencia de un componente nominativo, lo que hace que la totalidad del signo sea de naturaleza figurativa. En consecuencia, la percepción del consumidor se centra exclusivamente en el aspecto visual, el cual constituye el elemento dominante y distintivo. El uso de tonos cálidos y la simplicidad de la figura le otorgan una fuerza visual propia, suficiente para generar recordación sin necesidad de palabras. En este caso, la prevalencia del elemento gráfico es absoluta, pues no existe otro componente que compita en protagonismo.



En conclusión, en ambas marcas el elemento gráfico tiene prevalencia y es el elemento determinante para que el consumidor pueda recordar y posteriormente hacer su elección en el mercado.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0039793

Como ha quedado expuesto, es innegable la similitud ideológica o conceptual que existe entre las marcas, pues todas ellas aluden al mismo concepto o idea: la de unas MONTAÑAS en igual disposición y utilizando colores marrones alusivos a la naturaleza. La confundibilidad ideológica no se centra solamente en los elementos gráficos o fonéticos de la marca, sino en el significado, idea o evocación conceptual que genera el signo. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que dos marcas pueden ser confundibles ideológicamente cuando, aunque tengan diferencias gráficas, ortográficas o fonéticas, remiten al mismo concepto o evocación en la mente del consumidor. En el presente caso, en que se comparan marcas que consisten en representaciones gráficas de montañas, el análisis se basa en la percepción del consumidor y en los siguientes elementos:

- Las montañas son símbolos universales asociados a naturaleza, aventura, estabilidad, grandeza, frescura, pureza o incluso productos naturales.*
- Si ambas marcas transmiten un mensaje conceptual coincidente, existe una alta probabilidad de confusión ideológica.*
- Esto se acentúa cuando las marcas identifican productos o servicios del mismo sector, como en el caso bajo estudio donde se relacionan los productos de las clases 29 y 30 internacionales.*

(...)

Es claro que existe una total conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas comparadas, lo cual se sustenta en diversos factores que determinan la relación entre tales productos dentro del mercado relevante.

o Naturaleza y composición similar - los productos de la clase 30 amparados por las marcas comparten una misma naturaleza básica, pues todos se enmarcan dentro del grupo de bebidas o productos derivados de materias vegetales estimulantes o aromáticas, destinadas al consumo humano. El café, el té, el cacao y sus sucedáneos son materias primas o productos finales de características organolépticas semejantes (bebidas calientes o frías, de sabor intenso, con propiedades energizantes o de disfrute social).

o Finalidad o destino común - todos los productos están dirigidos a satisfacer la misma necesidad del consumidor de tomar bebidas de placer, energizantes o de acompañamiento diario, ya sea en el desayuno, en reuniones sociales o en espacios laborales. Su finalidad, por lo tanto, es coincidente: proporcionar una bebida estimulante o reconfortante.

o Canales de comercialización coincidentes - estos productos se comercializan por los mismos canales, tales como supermercados, tiendas de abarrotes, cafeterías, tiendas especializadas, plataformas de comercio electrónico o máquinas expendedoras. Incluso en el mercado internacional, las grandes marcas de café también ofrecen té, cacao o preparados afines, lo que evidencia una convergencia comercial.

o Consumidor final y público objetivo común - el público al que se dirigen estos productos es esencialmente el mismo: el consumidor promedio de bebidas calientes o frías de consumo cotidiano. No existe diferenciación en el tipo de usuario o en el nivel de especialización requerido para su adquisición, lo cual refuerza la posibilidad de que un mismo consumidor perciba una vinculación comercial o empresarial entre las marcas de estos productos.

o Intercambiabilidad y complementariedad - el café, el té y el cacao son productos sustitutivos o alternativos en el consumo habitual. El consumidor que elige una taza de café puede optar por té o cacao en situaciones similares, lo que demuestra un

Ref. Expediente N° SD2025/0039793

grado significativo de sustitución en la preferencia del consumidor. Además, varios de los productos listados (bebidas de café, dulces de café, preparaciones en polvo) son derivados directos o complementarios del café, por lo que guardan una relación de dependencia productiva.

o Origen empresarial y asociación de marca - en el mercado es común que una misma empresa comercialice simultáneamente café, té, cacao y productos derivados, lo cual refuerza en el consumidor la percepción de que tales productos pertenecen al mismo sector económico. Este fenómeno amplifica el riesgo de confusión indirecta o de asociación empresarial en caso de signos marcarios similares.

Debido a esta total coincidencia en cuanto a la cobertura de cada una de las marcas, se concluye que el riesgo de confusión, de error y de asociación será aún mayor para el público consumidor, pues los canales de comercialización y de distribución utilizados para el ofrecimiento de estos productos en el mercado serán exactamente los mismos, al igual que los medios de publicidad utilizados para darse a conocer y promover, y los mismos consumidores a los que se dirigen los productos, para satisfacer las mismas necesidades y gustos. Existe una total coincidencia en las coberturas de las marcas comparadas, por cuanto los productos por ellas amparados se encuentran en el sector del café y relacionados, por lo que para el público consumidor será prácticamente imposible distinguir unos productos de otros, o diferenciar el origen empresarial de los mismos. Creerá y asumirá de manera equivocada, que todos esos productos corresponden a variaciones de productos que comparten un mismo origen empresarial, y por lo tanto son similares en cuanto a sus características y cualidades, por lo que se trata de productos estrechamente conexos, complementarios y sustitutos.

Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor **Carlos Muñoz**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“Para la parte opositora CAFÉ VELMU NOV 2024 carece de distintividad por su semejanza con la marca figurativa que ellos representan, según la marca opositora cuando las marcas son comparadas se deduce que la marca solicitada a registro presenta una gran semejanza visual e ideológica con la de ellos, además de existir una conexidad competitiva entre los productos de la clase 30, pues para la marca opositora son las montañas en color café marrón, la parte que más predomina y prevalece dentro del conjunto marcario de CAFÉ VELMU NOV 2024.

(...)

El signo solicitado, tiene las siguientes características:



- La expresión “CAFÉ VELMU” con todas sus letras en mayúscula, en color blanco y en todo el centro del logotipo.
- La expresión “NOV 2024” en mayúscula y blanco, justo debajo de la expresión CAFÉ VELMU y en todo su centro tiene una taza de café caliente.
- El elemento gráfico rodea toda su parte denominativa, está compuesto por un

Ref. Expediente N° SD2025/0039793

círculo que adentro tiene unas montañas color café y que en conjunto con un atardecer, forman un paisaje, además de una taza de café caliente, unas hojas de café alrededor del círculo junto con los granos de café.

Signo citado fundamento de la oposición:



El signo fundamento de la oposición, tiene las siguientes características:

- *Está conformado por lo que puede ser unas montañas o dunas color café.*
- *Es un signo genérico, el cual depende de la percepción e interpretación del consumidor decidir qué representa.*

No tiene más elementos gráficos y denominativos.

Todo lo anterior, evidencia que ambos signos tienen distintos (i) colores; ii) elementos gráficos y iii) concepto que evocan; por lo cual, no existe riesgo de confusión o asociación entre ellos.

(...)

- *El signo presenta una composición compleja y estructurada, organizada alrededor de un marco circular claramente definido.*
- *En el centro se incluye un paisaje montañoso, con mayor nivel de detalle y contraste cromático.*
- *El trazado incorpora múltiples elementos figurativos adicionales que no se pueden separar del conjunto marcario, tales como:*
 - *Corona de hojas simétricas con granos de café alrededor del círculo.*
 - *Banda horizontal central que contiene el elemento denominativo.*
 - *Figura de una taza de café estilizada.*
 - *Elementos ornamentales superiores e inferiores.*
- *Predominan líneas definidas, simetría axial y delimitación clara de cada componente gráfico.*
- *El conjunto presenta un estilo ornamental, elaborado y emblemático, propio de sellos o escudos.*

El trazado no se limita a una figura principal, sino que lo conforma un sistema gráfico integrado por múltiples simbolismos y por la denominación del signo.

(...)

- *El signo está compuesto por formas curvas, continuas y orgánicas, sin ángulos definidos.*
- *Representa lo que parece ser paisaje montañoso abstracto o unas dunas de arena, mediante capas superpuestas de color en distintos tonos de café y marrón.*
- *No existen contornos rígidos ni delimitaciones marcadas; los planos se integran de manera suave y fluida.*
- *El diseño carece de marco, bordes o elementos accesorios; el trazado se concentra exclusivamente en la silueta ondulada del paisaje.*

Ref. Expediente N° SD2025/0039793

El estilo es minimalista y esquemático, con un bajo nivel de detalle gráfico.

Por lo anterior, se tiene qué:

a) No existe identidad ni similitud relevante en la ejecución gráfica, el estilo del dibujo ni la estructura compositiva de ambos signos distintivos. Mientras el signo opositor carece de marco, simetría formal y elementos accesorios, CAFÉ VELMÚ NOV 2024 se construye sobre una composición cerrada, simétrica y decorativa.

b) El nivel de detalle, la técnica gráfica y la disposición de los elementos difieren sustancialmente.

Desde el punto de vista del trazado, los signos presentan diferencias sustanciales y claramente perceptibles, por cuanto: No comparten la misma estructura gráfica, no emplean un estilo de dibujo equivalente, y no generan una impresión visual similar en su conjunto.

En consecuencia, no se configura riesgo de confusión ni de asociación derivado del trazado, en los términos desarrollados por el Tribunal de Justicia Andina.

(...)

- *El signo evoca la idea de unas montañas o cordilleras o dunas de arena color café.*
- *La ausencia de elementos adicionales impide asociarlo a una actividad económica, producto o experiencia específica.*
- *El concepto transmitido es amplio y descriptivo, relacionado con la naturaleza, el relieve geográfico o el entorno rural.*
- *No incorpora símbolos culturales, emocionales o funcionales adicionales que orienten la percepción del consumidor.*

En la mente del consumidor medio, el signo se limita a la idea general de montañas o colinas, curvas, sin mayor carga conceptual.

Al realizar su búsqueda en google lens, podemos ver la amplitud y generalidad del signo que impiden asociarlo con una actividad o producto específico, como el café.

(...)

- *El signo transmite un concepto integral y específico, asociado a: Producción y consumo de café, el origen natural y artesanal del producto y tradición, calidad y experiencia sensorial.*
- *La combinación del paisaje montañoso, la taza de café y los elementos vegetales refuerza la idea de:*
 - *Café de origen,*
 - *Relación con la tierra y el cultivo,*
 - *Producto elaborado con cuidado y autenticidad.*
- *El conjunto gráfico y denominativo dirige inequívocamente al consumidor a una marca de café, no a un paisaje genérico.*
- *El concepto no es únicamente natural, sino comercialmente identificado con un producto específico.*

Ref. Expediente N° SD2025/0039793

Aunque ambos signos incluyen referencias visuales a montañas, el concepto que evocan es sustancialmente distinto:

El primer signo comunica una idea abstracta y genérica de naturaleza, sin vinculación directa con un producto o servicio, mientras que el segundo signo evoca una experiencia concreta de consumo de café, integrando elementos naturales con símbolos propios de la actividad cafetera.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andina, el elemento conceptual o ideológico suele prevalecer en la comparación de signos figurativos.

En el presente caso:

- *No se suscita una misma idea o concepto global, pese a la presencia común de unas montañas.*
- *Las diferencias conceptuales son suficientes para descartar riesgo de confusión y/o asociación.*

(...)

En el presente caso, el elemento denominativo “CAFÉ VELMÚ NOV 2024” constituye el núcleo distintivo del signo, por las siguientes razones:

- *Es el único elemento pronunciable, recordable y verbalizable del conjunto.*
- *Ocupa una posición central y destacada dentro de la composición gráfica.*
- *Se presenta con alto contraste cromático, lo que facilita su lectura inmediata.*
- *Es el elemento que el consumidor utilizará para solicitar, recomendar o identificar el producto en el mercado.*

“VELMÚ” es una denominación que no describe características, cualidades, origen ni naturaleza del producto y, en consecuencia, posee alta capacidad distintiva intrínseca, conforme a los criterios de registrabilidad marcaria. Este elemento es el que individualiza el origen empresarial del producto frente a terceros.

El término “CAFÉ” cumple una función descriptiva o evocativa del producto. Sin embargo, su inclusión:

- *Contextualiza el signo dentro del mercado cafetero.*
- *No neutraliza ni debilita la fuerza distintiva del conjunto, al estar acompañado de un término claramente distintivo (“VELMÚ”).*

La expresión “NOV 2024” funciona como un elemento accesorio o informativo, susceptible de ser percibido como: La referencia temporal de creación del Café.

Por lo anterior, el elemento denominativo “CAFÉ VELMÚ NOV 2024”:

- *Aporta la principal fuerza distintiva y capacidad identificadora del signo.*
- *Es determinante en la percepción del consumidor medio,*
- *Y excluye la posibilidad de confusión o asociación con signos figurativos carentes de denominación.*

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina

Ref. Expediente N° SD2025/0039793

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, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

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

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

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

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

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

- a) **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.
- b) **La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
- c) **La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0039793

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Figurativa		PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A.	SD2022/0023198	11	30	Marca	13/12/2032	Registrada

Facultad oficiosa de la Administración del signo solicitado para distinguir productos de la Clase 30 Internacional.

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 irreregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

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 Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	MA veLMA REPOSTERÍA	CATALINA CARDONA JIMENEZ	SD2022/0050411	11	30	Marca	24/01/2033	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 CAFE VELMU NOV 2024	

Antecedente
 MA veLMA REPOSTERÍA

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas



Ref. Expediente N° SD2025/0039793

Comparación entre marcas mixtas y figurativas.

En el presente caso, nos encontramos frente a marcas mixtas y figurativas, en cuya comparación debemos tener en cuenta las siguientes pautas:

“El cotejo de marcas figurativas y mixtas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico. En el análisis deberá efectuarse 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 suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, 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. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.”⁴

Lo anterior nos lleva a considerar, además, los siguientes criterios:

“Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

(...)

En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores.

(...)

*El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. **Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.** (Las negrillas y subrayas fuera de texto).⁵*

⁴ TJCA, Proceso N° 230-IP-2015

⁵ TJCA, Proceso 230-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0039793

Comparación entre marcas mixtas

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

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁶.

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

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

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

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

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

Prevalencia del elemento nominativo

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

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.***
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***

⁶ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁷ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso.

Ref. Expediente N° SD2025/0039793

- c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar**, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- d) **Se debe observar el orden de las vocales**, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
- e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor**, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.**⁸

Análisis comparativo con la marca opositora.

Esta Dirección observa que los signos confrontados no presentan ningún tipo de semejanzas en el elemento gráfico a partir de un análisis visual en conjunto de los mismos, en la medida en que las posibles similitudes se reducen a la utilización de una forma común para la construcción de marcas que identifican productos originarios como el café, como elemento base para la creación de signos plenamente distintivos a partir de los trazos característicos y estilos particulares de diseño incluidos en cada uno de ellos.

En efecto, frente a la parte gráfica no se encuentra similitud capaz de generar confusión entre la imagen del signo solicitado y la de la marca ya registrada, como quiera que presentan particularidades propias y sus trazos son notablemente diferentes formas geométricas diferentes / trazos de montañas totalmente diferentes / corona alrededor en hojas) que facilitan su diferenciación.

Signo solicitado	Signo opositor
	

A partir de lo anterior, esta Dirección valora como en casos anteriores, los elementos diferenciadores y distintivos entre las marcas objeto de confrontación los trazos característicos y formas particulares impresas en cada una de ellas, los colores impresos en las formas, su ubicación y direccionamiento y finalmente, el concepto manejado en cada una de ellas como insumos para que el consumidor de productos originarios como el café pueda diferenciar con facilidad las marcas en el mercado e identificar el origen empresarial detrás de cada una de ellas.

Finalmente, es importante observar que la naturaleza del signo pretendido a registro es de carácter mixto, en donde se incluyen elementos pronunciables como la expresión CAFÉ VELMÚ NOV 2024, la cual juega un rol de vital importancia a la hora de diferenciar los signos objeto de comparación, en la medida que el consumidor recuerda con mayor facilidad los elementos que son efectivamente pronunciables.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos.

⁸ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016



Ref. Expediente N° SD2025/0039793

Análisis comparativo con la marca citada de oficio.

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión **CAFE VELMU NOV 2024** en caracteres especiales, acompañada de una forma circular con una corona de hojas. De otro lado, la marca citada de oficio es de naturaleza mixta, compuesta principalmente por la expresión **“MA veLMA REPOSTERÍA”**, en caracteres especiales e ilustrada en un diseño particular.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, esta Dirección encuentra que los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea presentan similitudes susceptibles de generar confusión y de inducir a error al público consumidor (CAFE VELMU NOV 2024 / MA veLMA REPOSTERÍA).

En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado en primera instancia reproduce casi en su totalidad el elemento preponderante y de mayor recordación que hace parte de la marca registrada (CAFE VELMU NOV 2024 / MA veLMA REPOSTERÍA), sin que los elementos adicionales del orden gráfico y/o nominativo que acompañan a la marca solicitada a registro revistan al signo pretendido de distintividad extrínseca.

En efecto, tal y como se puede observar en la marca solicitada, los términos “CAFE NOV 2024” no puede ser un derrotero para opacar las similitudes expuestas previamente, en la medida que el término CAFÉ permite identificar los productos pretendidos a registro, el mismo carece de distintividad por sí solo, debido a su uso frecuente en múltiples marcas registradas que identifican productos de la Clase 30 Internacional.

En efecto, los signos en confrontación tienen una secuencia vocálica y consonántica que generan la pronunciación de fonemas similares CAFE VELMU NOV 2024 / MA veLMA REPOSTERÍA, situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor, en la medida que las pequeñas diferencias presentes en la marca solicitada al incluir elementos gráficos y nominales adicionales, no son suficientes para opacar las similitudes del orden fonético y ortográfico.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Café; té; cacao; sucedáneos del café.

El signo registrado identifica:

Expediente	Productos
SD2022/0050411	30: Pepitos [repostería]; bizcocho; bizcochos; bizcochos de chocolate y nueces; bizcochos de chocolate y nueces [brownies]; bizcochos franceses en forma de corona; bizcochos franceses en forma de

Ref. Expediente N° SD2025/0039793

corona [savarines]; dulces de bizcocho borracho de jerez; galletas [bizcochos]; genovesas [bizcochos]; bizcochuelos [tortas esponjosas]; decoraciones en tejidos comestibles para tortas; tortas [pasteles]; caramelos comestibles para la decoración de pasteles; cupcakes [pastelitos en forma de magdalena]; decoraciones comestibles para pasteles; decoraciones de azúcar para pasteles; macarons [pastelería]; macarons [productos de pastelería]; macarrónes [pastelería]; pastelería; pastelerías; pasteles congelados; pasteles daneses; pasteles de almendra; pasteles de arándano; pasteles de carne [empanadas de carne]; pasteles de carne [potpies]; pasteles de cerdo; pasteles de cereza; pasteles de chocolate; pasteles de crema; pasteles de especias y frutas picadas; pasteles de frambuesa; pasteles de fresa; pasteles de frutas; pasteles de fuente; pasteles de golosinas; pasteles de helado; pasteles de manzana; pasteles de melocotón; pasteles de pollo; pasteles de queso; pasteles*; pastelitos glaseados; productos de pastelería; hojaldre; palitos de queso; pan crujiente; pan de queso; pan fresco; pan*..

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 que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Razonabilidad: Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

En sustento de lo anterior, es preciso recalcar que tanto el signo solicitado como las marcas previamente registradas tienen como objeto identificar productos afines en razón a su naturaleza y destinación. En efecto, en primer lugar, resulta pertinente mencionar que productos como **“Café; té; cacao; sucedáneos del café”** y **“Pepitos [repostería]; bizcocho; bizcochos; bizcochos de chocolate y nueces; bizcochos de chocolate y nueces [brownies]; bizcochos franceses en forma de corona; bizcochos franceses en forma de corona [savarines]; dulces de bizcocho borracho de jerez; galletas [bizcochos]; genovesas [bizcochos]; bizcochuelos [tortas esponjosas]; decoraciones en tejidos comestibles para tortas; tortas [pasteles]; caramelos comestibles para la decoración de pasteles; cupcakes [pastelitos en forma de magdalena]; decoraciones comestibles para pasteles; decoraciones de azúcar para pasteles; macarons [pastelería]; macarons [productos de pastelería]; macarrónes [pastelería]; pastelería; pastelerías; pasteles congelados; pasteles daneses; pasteles de almendra; pasteles de arándano; pasteles de carne [empanadas de carne]; pasteles de carne [potpies]; pasteles de cerdo; pasteles de cereza; pasteles de chocolate; pasteles de crema; pasteles de especias y frutas picadas; pasteles de frambuesa; pasteles de fresa; pasteles de frutas; pasteles de fuente; pasteles de golosinas; pasteles de helado; pasteles de manzana; pasteles de melocotón; pasteles de pollo; pasteles de queso; pasteles*; pastelitos glaseados; productos de pastelería; hojaldre; palitos de queso; pan crujiente; pan de queso; pan fresco; pan”** son artículos propios de la canasta familiar, es decir, productos alimenticios usados en entornos similares y por el mismo tipo de consumidores y que a su vez son ofrecidos en los mismos canales de comercialización, por lo que los usuarios pueden acceder a ellos

Ref. Expediente N° SD2025/0039793

dentro de un mismo establecimiento de comercio como pueden ser supermercados o tiendas.

Por lo anterior, el consumidor, considerando la realidad del mercado, puede asumir razonablemente que los productos identificados por los signos confrontados provienen del mismo empresario, al tener una naturaleza similar.

Finalmente, dada la similitud de los signos y el elemento coincidente entre los signos, resulta pertinente tener en cuenta lo estipulado por la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

“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)⁹.”

En virtud de lo anterior, al aplicar la mencionada teoría, 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 caso en comento.

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

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposición no 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.

Adicionalmente, el signo objeto de la solicitud de oficio 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.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Promotora de Café Colombia S.A. Procafecol S.A.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **CAFE VELMU NOV 2024 (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰, solicitada por parte del señor **Carlos Muñoz**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁹TJCA, PROCESO N° 135-IP-2004.

¹⁰ **30:** Café; té; cacao; sucedáneos del café.

Ref. Expediente N° SD2025/0039793

ARTÍCULO 3: Notificar al señor **Carlos Muñoz**, solicitante del registro y a la sociedad **Promotora de Café Colombia S.A. Procafecol S.A.**, opositora), el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS