

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 29239

Ref. Expediente N° SD2025/0115304

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 24 de noviembre de 2025, JOHN JAMES ARBOLEDA CORTES, solicitó el registro de la marca CITADINO COFFEE (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1087, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

¹ 30: Café; café molido; café tostado en granos.

43: Servicios de cafés y cafeterías.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0115304

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	CITTADINO	HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S.	SD2023/0032424	11	43	Marca	Registrada	16 jul. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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 con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0115304

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético y ortográfico, generan un impacto similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

Al analizar los signos confrontados CITTADINO y CITADINO COFFEE, se observa que ambos comparten como elemento dominante la expresión ‘CITADINO’, ubicada en la misma posición inicial. La diferencia consistente en la omisión de la duplicidad de la consonante ‘T’ en el signo solicitado y la adición del término ‘COFFEE’, sin que esto configure un derrotero de diferenciación.

Desde el punto de vista fonético, los signos CITTADINO y CITADINO COFFEE presentan una pronunciación similar, siendo prácticamente imperceptible para el consumidor la duplicación de la letra “T”, lo que incrementa el riesgo de confusión o asociación de estos. A nivel conceptual, ambos evocan la misma idea asociada al término ‘CITTADINO/CITADINO’, equivalente a “ciudadano”, coincidencia que refuerza la cercanía entre los signos y consolida una impresión global similar.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión

Ref. Expediente N° SD2025/0115304

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

- 30: Café; café molido; café tostado en granos.
- 43: Servicios de cafés y cafeterías.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Servicios
SD2023/0032424	(43): Organización de comidas en hoteles; preparación de comidas; preparación de comidas y bebidas; preparación de comidas y bebidas de consumo inmediato; preparación y suministro de comidas y bebidas de consumo inmediato; preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir en locales de venta minorista; preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir in situ o para llevar; reservas de restaurantes y de comidas; restaurantes de comida para llevar; restaurantes de comidas selectas; servicio de comidas y bebidas; servicio de comidas y bebidas [servicios de camareros]; servicio de comidas y bebidas en locales de venta minorista y de comidas para llevar; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicio de comidas y bebidas en tabernas; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicio de comidas y bebidas para huéspedes; servicios de alojamiento temporal y suministro de comidas y bebidas para huéspedes; servicios de asesoramiento en materia de preparación de comidas; servicios de bares de comida rápida; servicios de bares de comida rápida y comedores; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de comida para llevar; servicios de comida rápida para llevar; servicios de comidas para llevar; servicios de comidas rápidas para llevar; servicios de comidas y bebidas para llevar; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de consultoría en materia de restauración [comidas y bebidas]; servicios de consultoría relacionados con la preparación de comidas; servicios de hospedaje temporal y suministro de comidas y bebidas para huéspedes; servicios de preparación de comidas; servicios de reserva de restaurantes y comidas; servicios de restaurantes de comida para llevar; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurantes de comidas rápidas; servicios de restaurantes de comidas rápidas y de cocina ininterrumpida; suministro de comidas de consumo inmediato; suministro de comidas y bebidas; suministro de comidas y bebidas a centros de congresos; suministro de comidas y bebidas a centros de exposición; suministro de comidas y bebidas a centros de ferias y exposiciones; suministro de comidas y bebidas a instituciones; suministro de comidas y

proviene del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0115304

bebidas en cafeterías de comidas rápidas; suministro de comidas y bebidas en cibercafés; suministro de comidas y bebidas en el marco de servicios de recepción; suministro de comidas y bebidas en restaurantes y bares; suministro de comidas y bebidas en tabernas; suministro de comidas y bebidas para banquetes; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; suministro de comidas y bebidas para huéspedes; suministro de comidas y bebidas y alojamiento temporal; suministro de comidas y bebidas y hospedaje temporal; suministro de comidas y bebidas, así como alojamiento temporal; suministro de comidas y bebidas, así como servicios de alojamiento temporal para huéspedes; suministro de comidas y bebidas, así como servicios de hospedaje temporal para huéspedes; suministro de comidas y servicios de alojamiento en centros de reposo especializados en promover el bienestar y la salud de sus huéspedes.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 43 internacional de las marcas confrontadas (Razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que, aun cuando se trata de servicios que no son idénticos, no puede desconocerse que corresponden a un mismo género -servicios relacionados con alimentos como restauración, café y bar-, por lo que el consumidor equivocadamente entenderá que el empresario encargado de un determinado tipo de elementos ha incursionado dentro del mismo género para otros servicios. Lo anterior configura un riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

Aunado a lo anterior, los servicios en mención, pueden compartir los mismos canales configurando así una mayor conexidad competitiva, siendo normal encontrar en el mercado establecimientos donde se provean los mismos servicios, generando con esto la equivocada noción de que se trata de servicios que provienen de un mismo empresario o que el signo que se pretende registrar constituye una innovación de la marca ya registrada.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 30 y los productos de la clase 43 internacional (Razonabilidad)

Por la misma línea de criterio y verificada la cobertura de los signos en estudio, es posible determinar que existe conexidad competitiva entre los mismos puesto que, aunque se trata de productos y servicios que en principio no guardan relación, conforme a las prácticas comerciales del mercado actual, el consumidor podría creer que tienen el mismo origen empresarial.

Configurándose así, un riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

Ref. Expediente N° SD2025/0115304

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

En efecto, los productos de la clase 30 constituyen insumos directos o productos finales que son habitualmente ofrecidos, transformados o servidos en el marco de los servicios de restauración, cafeterías y establecimientos afines.

En este sentido, ambos se dirigen al mismo público consumidor, coinciden en canales de comercialización cercanos y suelen presentarse en un mismo contexto de consumo, lo que hace razonable que el consumidor presuma la existencia de un origen empresarial común: por lo que resulta frecuente que un mismo empresario participe tanto en la elaboración y comercialización de productos alimenticios como en la prestación de servicios de restauración bajo una misma marca.

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

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca CITADINO COFFEE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por JOHN JAMES ARBOLEDA CORTES, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca CITADINO COFFEE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por JOHN JAMES ARBOLEDA CORTES, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

⁵ 30: Café; café molido; café tostado en granos.

⁶ 43: Servicios de cafés y cafeterías.



Ref. Expediente N° SD2025/0115304

Dado en Bogotá D.C., el 22 de abril de 2026



**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**