

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 31270

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

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 3 de julio de 2025, **EMMANUEL ISAAC PRAT**, solicitó el registro de la Marca **CAFE CULTURA CLUB** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1078, **INCONEXUS S.A.S** presentó oposición frente a la clase 30 con fundamento en: Literal f) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina – Signo Genérico, Literal g) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina – Designación común o usual, Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior, Literal e) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina – Afectación identidad o prestigio de personas jurídicas o naturales y Literal f) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Infracción a Derecho de Propiedad Industrial o Derecho de Autor de un tercero.

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

(...) Se debe analizar de manera separada la parte nominativa de la figurativa. La parte nominativa consiste en “CAFÉ” y “CULTURA” son términos genéricos en el lenguaje comercial del sector cafetero. “Café” es el nombre del producto mismo, y “cultura” es una palabra comúnmente utilizada en expresiones genéricas como “cultura del café”, “cultura barista” o “cultura cafetera”.

En conjunto, “CAFÉ CULTURA CLUB” se percibe como una designación habitual o descriptiva del tipo de negocio o concepto temático, no como un signo de procedencia empresarial, adicionalmente utiliza palabras que son utilizadas en el lenguaje corriente de todo el país.

(...) La parte nominativa “CAFÉ CULTURA CLUB” es altamente semejante a la marca “CAFÉ CULTOR”, tanto en el plano fonético como conceptual.

Fonéticamente, ambos comparten el elemento dominante “CAFÉ CULT-”, con una estructura y sonoridad casi idéntica, diferenciándose únicamente por las terminaciones “- OR” y “-URA CLUB”, cuya adición no elimina la semejanza auditiva que produce la raíz común.

Adicionalmente al comparar la parte figurativa de ambas marcas, se evidencia que ambos signos evocan la misma idea: tasas de café con hojas dentro de ella, elementos que el consumidor asocia de manera inmediata con un producto o servicio cafetero. Esta similitud integral genera un riesgo evidente de confusión directa e indirecta; así como, riesgo de asociación empresarial, ya que el público podría suponer que ambos signos provienen del mismo origen comercial o que existe un vínculo económico entre ellos.

(...) En el caso concreto, la denominación “CAFÉ CULTURA CLUB” comparte con “CAFÉ CULTOR” el elemento dominante “CAFÉ CULT-”, lo que crea una

¹ 30: Café y bebidas a base de café.
43: Tienda de café (servicios de cafetería).

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

consonancia fonética y conceptual casi idéntica. La adición de “–URA CLUB” no elimina dicha semejanza, pues el consumidor promedio tiende a identificar el signo por su elemento inicial o raíz común.

(...) La alta similitud visual, fonética y conceptual entre los signos genera una difícil diferenciación ante el público consumidor promedio. En consecuencia, las personas al observar o escuchar “CAFÉ CULTURA CLUB” podrían asociarlo erróneamente con la marca “CAFÉ CULTOR”, considerando que ambos productos o empresas provienen del mismo origen o grupo empresarial.

Esta confusión perceptiva provoca una disolución progresiva de la identidad propia de INCONEXUS S.A.S. en el mercado. La marca “CAFÉ CULTOR” dejaría de ser percibida como un signo único y distintivo, perdiendo su fuerza identificadora y el valor simbólico que la asocia con la trayectoria, calidad y reputación de la empresa. En otras palabras, la coexistencia de un signo tan similar debilita el vínculo exclusivo entre la marca y su titular, diluyendo la identidad corporativa que se ha construido con esfuerzo y reconocimiento.

El daño no se limita a un riesgo de confusión puntual, sino que afecta el núcleo mismo de la identidad empresarial, al permitir que un tercero utilice un signo casi idéntico que proyecta la misma idea conceptual ante los consumidores. Esto atenta contra la función esencial de la marca, el cual es distinguir el origen empresarial de los productos.

(...) El signo solicitado reproduce y evoca parcialmente la denominación registrada “CAFÉ CULTOR”, respecto de la cual existe un derecho de propiedad industrial previo y vigente a nombre de INCONEXUS S.A.S.

El intento de registro por parte de un tercero constituye una infracción directa a ese derecho exclusivo, que ampara tanto el uso del término como su representación gráfica dentro del mismo ámbito de productos y servicios cafeteros.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **EMMANUEL ISAAC PRAT**, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) El signo solicitado:

CAFE CULTURA CLUB

Está compuesto por tres elementos denominativos claramente diferenciables.

El signo fundamento de oposición:

Café Cultor

Se compone únicamente de dos elementos.

Fonética, visual y conceptualmente:

- **CULTOR** significa persona que cultiva.
- **CULTURA** refiere a conocimiento, tradición o expresión social.
- **CLUB** introduce una noción asociativa o comunitaria.

El significado conceptual es claramente distinto.

No existe identidad ni semejanza sustancial.

II. DIFERENCIACIÓN CONCEPTUAL Y SEMÁNTICA

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

“Café Cultor” sugiere una persona dedicada al cultivo del café.

“Café Cultura Club” transmite una idea de comunidad alrededor de la cultura del café.

Son ideas comerciales completamente distintas.

(...) El elemento dominante de nuestro signo no es “CULTURA” aislado, sino el conjunto: CAFE CULTURA CLUB

La inclusión del término “CLUB” modifica completamente la percepción comercial.

(...) IV. AUSENCIA DE COMPETENCIA DESLEAL

No existe:

- *Aprovechamiento de reputación ajena*
- *Mala fe*
- *Intención de imitación*
- *Simulación empresarial*

El proyecto CAFE CULTURA CLUB es una iniciativa independiente con identidad propia.

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 f) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

Concepto de la norma

El signo genérico² es el que se confunde con los productos o servicios a distinguir o equivale al nombre técnico de los mismos. Así, las expresiones genéricas carecen de distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican. De igual forma no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente

² El Proceso 04-IP-98 de 17 de Agosto de 1998, Marca OPTIPAN, acerca de los signos genéricos: “El signo genérico desde el punto de vista marcario es aquel cuyo significado equivale a la designación del producto o servicio que con él se pretende identificar. De esta primera aproximación conceptual, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse mediante la utilización de un método abstracto, sino casuístico, es decir, referido a los productos o servicios para los que se solicita el registro marcario. Así lo ha interpretado este órgano jurisdiccional comunitario, entre otras sentencias, en la dictada dentro del proceso 3-IP-95, cuando señaló: ‘El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incurso en la causal de irregistrabilidad (...) es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse (...)’.” (Gaceta Oficial No. 189 de 15 de septiembre de 1995)."

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. Así las cosas, otorgar la exclusividad de una palabra genérica es una ventaja competitiva, ya que si bien son de libre utilización, el monopolio excluye a los demás competidores de su uso. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas.

En ese contexto, la irregistrabilidad de marcas por genericidad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un signo o indicación genérica, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable "la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca³.

Finalmente, en el estudio de registrabilidad de un signo, uno de los métodos para determinar si es o no genérico, es formulándose la pregunta ¿qué es? el producto o servicio al que se refiere el signo cuyo registro se pretende, de manera tal que si la respuesta espontánea suministrada corresponde a la designación del producto o servicio como tal, habrá lugar a establecer su naturaleza genérica.

Literal g) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

Concepto de la norma

Se entiende por signo habitual o usual, aquél signo que de forma directa o casi directa designa el género del producto o servicio que busca identificar⁴, siendo claro que la genericidad de un término **no depende de que éste conste en un diccionario, ni tampoco está limitada al aspecto idiomático, pues ser considerada según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y consumidores en la práctica⁵.**

Para determinar si una marca es común o usual⁶ es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si el signo consiste en una palabra utilizada

3 TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 33-IP-1995.

4 TJCA, Proceso 27-IP-95: "Por signos **genéricos, habituales o usuales** se entienden aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretende diferenciar (Alberto Casado Cerviño, 'Régimen de las prohibiciones legales en materia de marcas'). (Resaltado nuestro).

5 Proceso 2-IP-89, el Tribunal manifestó: "El análisis del término o denominación, para estos efectos, no puede limitarse al aspecto idiomático ya que se trata de una cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y del público consumidor".

6 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acerca de la prohibición de registro de marcas comunes o usuales proceso 30-IP-99, Marca DENIM, se expresó en los siguientes términos: "Esta prohibición hace referencia a las designaciones necesarias, es decir aquellas palabras que son entendidas y reconocidas por el público en general o por las personas que se desenvuelven dentro del campo donde se utiliza la misma como el nombre o designación del producto o servicio. No importa si el producto o servicio tiene una o varias designaciones, ninguna de ellas podrá registrarse como marca. "Para determinar si una palabra es designativa, la misma no sólo puede surgir de un diccionario, pueden tratarse también de palabras de idiomas extranjeros o términos propios del lenguaje técnico que se utilizan en ciertas actividades" (...)".

"En anterior sentencia, el Tribunal de la Comunidad Andina ha expresado: "La marca concede al titular el derecho exclusivo a su signo para el producto que lo protege. La exclusividad del uso descarta que palabras o denominaciones o signos genéricos, comunes,

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

dentro del medio en el que el producto o servicio se produce o se comercializa, estamos frente a una designación común o usual. En efecto, si los empresarios productores del servicio o producto, suelen utilizar una palabra determinada, ésta se convierte en común o usual dentro del medio, lo que hace que forme parte del argot. De igual forma, existen palabras que por la necesidad de los empresarios o por un uso constante y previo del consumidor, se han convertido en usuales o comunes, en tanto se requieren en determinada actividad. Asimismo, los países suelen manejar un lenguaje determinado, reflejo de la idiosincrasia y tradición, estas palabras son consideradas comunes o usuales, en tanto son expresiones locales utilizadas frecuentemente y que tiene un alcance territorial delimitado. De acuerdo a lo anterior, las expresiones comunes o usuales carecen de distintividad, no logran diferenciarse de otros signos del mercado y tiende a confundirse con oraciones explicativas.

Finalmente, otorgar la exclusividad de una palabra común o usual es una ventaja competitiva, ya que si bien son de libre utilización el monopolio excluye a los demás competidores de su uso. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas.

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 tercero⁷, 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 registrada⁸.

necesarios o usuales que pertenecen al dominio público puedan ser registrados, porque de permitirse el registro se estaría permitiendo la usurpación diaria de la marca, porque al ser esas denominaciones las genéricas o usuales, no se puede impedir que el público en general las siga utilizando para referirse a esos productos. Hacerlo constituirá el monopolio del uso de unos términos necesarios para todos en beneficio de unos pocos. La inscripción del registro con el carácter de exclusivo evita, precisamente, aventajar a unos productores con marcas cuyas denominaciones no son creaciones propias sino que pertenecen al uso común”.

⁷ •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. (...).⁸

⁸ 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:

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

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.

Literal e) 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:

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Concepto de la norma

De acuerdo con la norma transcrita, si el signo que se pretende registrar como marca corresponde al nombre, apellido u otros atributos de la personalidad de una persona natural, el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, o el nombre de una persona natural o jurídica reconocida por el sector pertinente del público como distinta del solicitante, siendo susceptible de afectar la identidad o prestigio de esa persona natural o jurídica, no procederá su registro. Lo anterior, salvo que el solicitante demuestre dentro del proceso que cuenta con el consentimiento de dicha persona o de sus causahabientes, según el caso, para registrar tal nombre como marca.

En cuanto a los nombres de personas naturales, las consideraciones relativas al nombre completo y apellido son, así mismo, aplicables a los seudónimos, firmas, caricaturas, retratos de las personas, a los que deben aplicarse los mismos criterios siempre y cuando identifique realmente a una persona individual.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha entendido que la identidad de una persona natural es generalmente su nombre y apellido, o su sólo apellido cuando es notorio, explicando que la causal de irregistrabilidad en comento constituye un

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° SD2025/0060418

mecanismo de defensa al derecho personal que tienen las personas sobre su imagen e intimidad, y que la pretensión jurídica de la norma está fundamentada en la protección de los derechos de la personalidad.

En ese orden de ideas, cuando el nombre solicitado en registro como marca es un nombre o apellido común o frecuente, quedará sometido a las reglas generales sobre el riesgo de confusión o asociación, es decir, puede llegar a ser registrado siempre y cuando sea distintivo y no sea confundible con otros signos registrados para distinguir productos idénticos o similares. Sin embargo, si el nombre o apellido solicitado en registro, coincida o no con el nombre del solicitante, corresponde a un nombre o apellido capaz de individualizar a una persona de notoriedad destacada y reconocida por el público como alguien distinto del solicitante, su registro solamente será viable en la medida en que el solicitante cuente con la autorización de esa persona reconocida o de sus herederos.

De otro lado, respecto a las personas jurídicas, se entiende como el nombre de estas la denominación o razón social que permite identificar su naturaleza y su existencia, según las normas aplicables a la materia. La protección del nombre de una persona jurídica surge del interés de proteger no solo su identidad sino también su prestigio, interés que, en palabras del Tribunal, debe ser manifestado a través de los representantes legales de la persona jurídica portadora del nombre.

En relación con el ‘prestigio’ del que puede gozar una persona jurídica, este puede ser entendido como “la percepción favorable o positiva de esta por parte del público consumidor pertinente (...)”⁹ la cual proviene de un esfuerzo propio ejercido por esa persona jurídica. Dicho prestigio lo ha relacionado el Tribunal con la valoración positiva que tiene ese público consumidor relevante respecto a la actividad comercial o mercantil ejercida por la persona jurídica.

En ese orden de ideas, al examinar la registrabilidad de un signo que consista en el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, primero se debe acreditar la existencia del nombre (denominación o razón o social) de la persona jurídica y, en segundo lugar, se debe tener en cuenta la afectación que podría tener el registro del signo sobre la identidad o prestigio del que goza aquella persona jurídica. De ser este el caso, será procedente verificar si se cuenta con la debida autorización emitida por el representante legal de la persona jurídica correspondiente, pues de lo contrario no sería viable su registro.

Literal f) 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:

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

Concepto de la norma

La causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, pretende impedir el registro como marca de aquellos signos que infrinjan los derechos de propiedad industrial, como son las patentes o los diseños industriales, así como también pretende salvaguardar los derechos de autor que pretendan ser vulnerados.

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial - Proceso 290-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

Derechos de Autor

El derecho de autor es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado.

Es de precisar que desde el momento mismo de la creación de la obra, se le reconocen a los autores dos clases de prerrogativas: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

Los derechos morales son derechos personalísimos, inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables, que únicamente pueden estar en cabeza de una persona natural.

Por el contrario, los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza económico - patrimonial, a través de las cuales su titular puede controlar los distintos actos de explotación a los cuales puede estar sujeta una obra. A diferencia de los derechos morales, los patrimoniales pueden estar en cabeza de una persona natural o jurídica, bajo el entendido, que en el evento de que el titular de tales derechos no sea el autor de la obra, deberá mediar la autorización expresa del mismo.

En efecto, es de recordar que el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 (modificado por el artículo 30 de la ley 1450 de 2011), establece que la cesión de los derechos patrimoniales de autor debe efectuarse por escrito:

“Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia.

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez.

Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros.

Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir.” (Subrayado nuestro)

De otro lado, la Decisión 351, define como obra “toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”.

De la anterior definición se desprende que las obras deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que se trate de una creación intelectual; es decir, que sea el producto del ingenio y de la capacidad humana.
2. Que sea original. La originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra; la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y que la hace única.

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

3. Que sean de carácter literario o artístico, esto se refiere a la forma de expresión de la obra, es decir, del lenguaje utilizado.
4. Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido o por conocer.

A juicio de esta Dirección, para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 es necesario, en primer lugar, probar la existencia de la obra sobre cuyos derechos se alegan. Lo anterior, recordándose que la protección de los derechos de autor tiene como título originario la creación intelectual como tal, sin que se requiera registro alguno.

En adición a lo anterior, el signo solicitado a registro deberá constituirse inequívocamente en una reproducción total o parcial de la obra sobre cuyos derechos se alegan.

Derechos de Propiedad Industrial

Otros derechos que pueden resultar infringidos son aquellos que se refieren a bienes en los cuales puede concurrir una doble protección: la marcaria y la de otro bien. Este casi a nuestro juicio solo puede darse respecto de los diseños industriales, que amparan la apariencia particular de un producto, Si bien la función primordial es de carácter ornamental, ello no obsta para que en ocasiones esa apariencia cumpla con la función distintiva.

La finalidad de un diseño industrial no es, como se dijo, distinguir el producto de otros productos en el mercado. En este sentido puede afirmarse que para efectos de su protección, no es relevante el concepto de riesgo de confusión o el riesgo de asociación, nociones que no sólo involucran el interés particular del titular de la marca, sino el interés general de los consumidores, que no deben ser inducidos en error sobre la procedencia empresarial de un determinado producto. Esta consideración justifica la intervención oficiosa de la Administración para denegar marcas confundibles con otras prioritarias y que los acuerdos entre particulares para permitir la coexistencia marcaria le sean inoponibles. En el caso de un diseño industrial, se desdibuja el interés del consumidor, para darle una mayor relevancia al derecho particular del diseñador, lo que justifica que con su solo consentimiento la Administración deba permitir que un tercero registre como marca ese diseño industrial, siempre y cuando reúna los requisitos que para tal efecto prescribe la Decisión 486.¹⁰

En cuanto a los productos o servicios que identificaría la marca solicitada a registro, el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, no indica que se requiera una relación o identidad entre los productos y servicios que se identificarían con la marca solicitada a registro y el diseño industrial protegido o la obra protegida por el derecho de autor, simplemente indica que no es registrable el signo que infrinja un derecho de propiedad industrial y de autor sin consentimiento de su titular.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas:

- Solicitud de registro marcario de CAFÉ CULTURA CLUB.

¹⁰ **METKE MENDEZ**, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Primera edición, 2006. Bogotá, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & Makenzie), páginas 105-106.

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

- Registros marcarios de INCONEXUS S.A.S. sobre CAFÉ CULTOR.
- Poder otorgado al abogado.
- Certificado de existencia y representación legal de INCONEXUS

a) Pruebas rechazadas:

Se rechazan por inútiles las siguientes pruebas:

- Solicitud de registro marcario de CAFÉ CULTURA CLUB.
- Registros marcarios de INCONEXUS S.A.S. sobre CAFÉ CULTOR.

Es importante señalar que, al momento de determinar la legitimación para la oposición formulada, este Despacho verifica el estado, vigencia y titularidad de las marcas fundamento de la oposición. Así mismo, al efectuar tal verificación, se revisan las marcas de la solicitante, si tiene, junto con su estado y vigencia. Y obviamente, el estudio se realiza sobre la solicitud de registro correspondiente.

De acuerdo con lo anterior, se consideran inútiles las pruebas aportadas por el opositor en la medida en que se consideran innecesarios para verificar información que ya tiene esta Dirección y que además está relacionada con documentos de naturaleza pública, los cuales pueden ser consultados y descargados a través del Sistema de Información de la Propiedad Industrial- SIPI ingresando al expediente del signo respectivo, en cada caso.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza que corresponden a la clase frente a la cual se interpuso oposición:

30: Café y bebidas a base de café.

El signo solicitado a registro consiste en un signo de naturaleza mixta conformado por las expresiones **CAFÉ CULTURA CLUB**, en una tipografía gruesa, con cierto efecto en sombra, junto a la gráfica de una taza de café, de la cual sale figuras musicales, libros, corazones, y al lado se acompaña de unos granos y hoja de café.

Genericidad del signo solicitado

Frente a la genericidad alegada por el opositor en relación con el signo solicitado, es preciso indicar que, de conformidad con el precepto normativo establecido en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, debe traerse a colación lo expuesto por El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el término **“exclusivamente”**:

“(…) debe entenderse que sólo son irregistrables aquellos signos que consistan

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

"exclusivamente" en expresiones genéricas o descriptivas y que, por el contrario, podrían ser objeto de registro las expresiones compuestas por elementos genéricos y no genéricos o descriptivos y no descriptivos, siempre y cuando que los elementos no descriptivos o no genéricos del conjunto le aporten suficiente distintividad al signo, circunstancia de hecho ésta que, por supuesto, deberá ser apreciada por el juez"¹¹. (...)

De conformidad con lo anterior, la causal de irregistrabilidad exige que para que un signo sea irregistrable consistir en una indicación exclusivamente genérica, lo que debe interpretarse en el sentido de que eventualmente pueden acceder al registro signos que cuenten con otros elementos que lo enervan de la situación de exclusividad. Debe señalarse que cuando se trata de una marca compuesta de diferentes elementos (nominativos – gráficos – conceptuales), todos ellos deben tenerse en cuenta para establecer si el signo es o no descriptivo.

Así las cosas, en el caso en particular, el signo solicitado a registro comprendido por las expresiones **CAFÉ CULTURA CLUB**, en una tipografía gruesa, con cierto efecto en sombra, junto a la gráfica de una taza de café, de la cual sale figuras musicales, libros, corazones, y al lado se acompaña de unos granos y hoja de café, no refiere de forma exclusiva al consumidor el producto a identificar, pese a que si bien hace uso de la palabra CAFÉ, también incluye los términos CULTURA CLUB, claramente ajenas a los productos a identificar en clase 30 internacional, pero además se acompaña de elementos gráficos, de manera que no hace referencia exclusiva a los productos a identificar, por lo que el público consumidor requerirá de un ejercicio deductivo más elaborado para asociar el concepto de la marca pretendida a registro con los productos a identificar bajo el signo solicitado.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el signo no contiene una expresión o gráfica exclusivamente genérica y que no es de necesaria utilización para los empresarios del sector para referirse u ofertar sus productos, tenemos que este signo no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad absoluta establecida en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Uso común o usual

En el presente caso se observa que si bien el signo solicitado se encuentra conformado por expresiones que, individualmente consideradas, podrían ser catalogadas como genéricas, descriptivas o de uso común, al ser analizadas en su conjunto es posible evidenciar que no corresponden a una frase común y usualmente utilizada para identificar los productos de la clase 30 internacional frente a los cuales se interpuso oposición, teniendo en cuenta que cuando el consumidor acude al mercado a solicitar café, no lo hace bajo las expresiones CAFÉ CULTURA CLUB.

Lo anterior no significa que el solicitante pueda apropiarse individualmente de las expresiones CAFÉ-CULTURA-CLUB, sin embargo, si es posible concluir que dicha expresiones analizadas en su conjunto no se encuentran incursas en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Es decir, que el signo solicitado si bien utiliza expresiones comunes, se muestra como una combinación intrínsecamente original por la manera de presentarse ante el consumidor.

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 23 –IP- 2000, 15 de marzo de 2000, marca mixta ARISCO TOMATO, tomado de www.comunidadandina.org.

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Café Cultor	INCONEXUS S.A.S	16032078	10	30, 43	Marca	Registrada	03 jul. 2028
Mixta	CAFÉ CULTOR	INCONEXUS S.A.S	SD2019/0065786	11	32	Marca	Registrada	26 feb. 2030

Facultad oficiosa de la Administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irreregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irreregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales¹² ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

“1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irreregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de la misma no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada, trayendo de oficio las causales de irreregistrabilidad que considere relevantes.

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

¹² Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	DE LA SIEMBRA CAFÉ CULTURA	JAVIER ALONSO REYES CLAVIJO	SD2021/0096378	11	35	Marca	Registrada	04 oct. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	

Antecedentes


Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”¹³

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

¹³ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016



Ref. Expediente N° SD2025/0060418

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 (...).”¹⁴*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁵ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento denominativo, 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.

¹⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁵ “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° SD2025/0060418

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.”¹⁶

Análisis comparativo

El signo solicitado a registro consiste en un signo de naturaleza mixta conformado por las expresiones **CAFÉ CULTURA CLUB**, en una tipografía gruesa, con cierto efecto en sombra, junto a la gráfica de una taza de café, de la cual sale figuras musicales, libros, corazones, y al lado se acompaña de unos granos y hoja de café.

Por su parte, los signos opositores son de naturaleza mixta y se encuentran conformados por las expresiones **CAFÉ CULTOR**, acompañadas de un gráfico que representa un árbol de café, dispuesto en diversas formas geométricas.

Finalmente, el signo antecedente es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por las expresiones **DE LA SIEMBRA CAFÉ CULTURA**, dentro de una circunferencia que contiene en su parte superior un diseño de unas figuras geométricas, en la parte intermedia las tres primeras palabras y bajo ella las dos últimas.

Análisis de confundibilidad frente a los signos opositores CAFÉ CULTOR

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al coincidir en algunas partículas y letras, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos particulares, especialmente desde su aspecto conceptual que generan que al ser percibidos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

De esta manera, pese a que se evidencian algunas coincidencias entre los signos confrontados, no existe similitud capaz de generar error en el consumidor, debido principalmente a que cuentan con elementos conceptuales que los hacen diferentes y de esta manera descartan cualquier posibilidad de un riesgo de asociación.

En este sentido, debemos mencionar que las palabras son mecanismos esenciales en el proceso de comunicación, ya que permiten y facilitan la transmisión de las ideas, así cuando una palabra tiene significado, su contenido llega al interlocutor, sin necesidad de adicionar otros elementos complementarios para que sea captada.

En el caso de los signos distintivos, sucede lo mismo, cuando una marca se compone de palabras con contenido conceptual, penetra con mayor fuerza en la mente del consumidor y permiten su diferenciación y su fácil recordación¹⁷. Así, dos signos que pueden consistir en palabras ortográficamente parecidas pueden ser diferenciables por el consumidor por su significado, o por el contrario, puede tratarse de palabras muy distintas, que comparten el mismo concepto y por lo tanto generar riesgo de confusión¹⁸.

¹⁶ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 73-IP-2004. “Estas marcas están constituidas por denominaciones ya conocidas por los consumidores; el significado de estas denominaciones penetrará con mayor fuerza en la mente del consumidor y será recordado más fácilmente por el mismo”

¹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 56-IP-1999. “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto”.

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

En el caso en estudio, encontramos que las expresiones CAFÉ **CULTURA** y CAFÉ **CULTOR** sobre las cuales el opositor centra el cotejo marcario, tan solo coinciden en el uso del término genérico, inapropiable y de libre uso CAFÉ, sobre el cual no es posible fundar riesgo de confusión alguna, de manera que las expresiones que a él acompañan, si bien comparten ciertos grafemas en su estructura gramatical, resulta diametralmente opuestos desde su aspecto ideológico, lo cual permite que sean claramente diferenciables:

El término CULTURA significa: “Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”¹⁹, siendo este el concepto que primero asocia el consumidor.

Mientras que el término CULTOR trae por acepción: “Cultivador”²⁰.

En consecuencia, si bien se presentan semejanzas entre los mismos, al compartir algunas de sus letras, dicha coincidencia se ve diluida por el concepto que transmiten las palabras cotejadas. Es decir, si bien el signo solicitado reproduce parcialmente al signo registrado, en su visión de conjunto no resultan confundible en la medida en que presentan elementos ideológicos que permiten su individualización.

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.

Análisis de confundibilidad frente al signo antecedente DE LA SIEMBRA CAFÉ CULTURA

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce parte importante de la estructura gramatical del signo antecedente, sin que contenga elementos lo suficientemente diferenciadores que permitan su coexistencia en el mercado.

Cabe precisar que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado conformado por los términos **CAFÉ CULTURA CLUB**, contiene parte importante del signo antecedente DE LA SIEMBRA **CAFÉ CULTURA**, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Así las cosas, encontramos que la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce parte de la marca registrada²¹, la anterior coincidencia dentro del mercado

¹⁹ Información rescatada de la página de internet <https://dle.rae.es/cultura>.

²⁰ Información rescatada de la página de internet <https://dle.rae.es/cultor>.

²¹ El Tribunal de Justicia Andino, Proceso 13-IP-2001, en un caso similar al estudiado, donde la marca solicitada a registro es una marca compuesta en la cual uno de sus vocablos es idéntico a una marca registrada, se pronunció en los siguientes términos: “...La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza. En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial.”

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

generaría **confusión indirecta**, pues sin duda alguna la presencia del mismo término **CAFÉ CULTURA** en los signos distintivos comparados, causa irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos y servicios que se distinguen con una y otra marca, ya que el signo solicitado reproduce en parte a la marca registrada.

En efecto, la confundibilidad indirecta²² se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba.

Frente a la comparación originada entre una marca compuesta que reproduce idéntica o sustancialmente a una marca ya registrada el Tribunal de Justicia Andino, se ha manifestado en varias ocasiones de la siguiente forma: “Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”.²³

En consecuencia, la inclusión de la palabra CLUB, y la supresión de los términos DE LA SIEMBRA no pueden servir como fundamento de negación, toda vez que de aceptarse dicho criterio de diferenciación se permitiría que cualquier tercero se apropiara de una marca previamente registrada o de parte importante de la misma, con el pretexto que los elementos adicionales despiertan una impresión en conjunto distinta, desconociendo los derechos de exclusividad y exclusión que recaen sobre los signos ya registrados.

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 y bebidas a base de café.

43: Tienda de café (servicios de cafetería).

Los signos confrontados identifican:

Expediente	Servicios
------------	-----------

²² Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

(...)

“Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.”

²³ Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-IP-98, marca PALMA FRIT

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

SD2021/0096378 (35): Servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de café; servicios de compra de café para terceros; servicios de distribución comercial al por mayor de té y café; servicios de tiendas mayoristas de café; servicios de tiendas mayoristas en línea de café; servicios de tiendas minoristas de café; servicios de tiendas minoristas en línea de café; servicios de venta mayorista de café; servicios de venta mayorista en relación con café; servicios de venta minorista de café; servicios de venta minorista en relación con café; servicios de venta minorista o mayorista de café; servicios de venta minorista o mayorista de té, café y cacao..

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 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. (...)”²⁴.

Al analizar la cobertura de los signos en conflicto, esta Dirección encuentra que pese a que en el presente caso se ubica en diferentes clases del nomenclador internacional, son competitiva y razonablemente conexos.

No resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos y/o servicios del mismo sector o afines, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y/o prestaciones ahora incursione en otro afín.

Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del signo antecedente antes mencionados. Dicho sea de paso, los empresarios que ofrecen servicios de compra de café, produzca café como producto, y a su vez, utilice el mismo establecimiento para la operación de cafeterías.²⁵

De esta manera, los productos de café de la clase 30, los servicios de comercialización de café de la clase 35 y los servicios de cafetería de la clase 43 presentan una conexión funcional, dado que todos ellos van destinados al ofrecer al consumidor el mismo producto café.

En el mercado es una práctica regular que los empresarios que se dedican a la comercialización de un producto en específico como en este caso café, también incursione en su producción y en su ofrecimiento a través de cafeterías²⁶ y viceversa. Por lo cual es

²⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

²⁵ Sobre el particular véase 04098699 LOS HORNITOS, SD2017/0094486 KUTY Panaderías y pastelerías.

²⁶ Al respecto véase: SD2023/0085048 HELADERÍA CREPES & WAFFLES, SD2023/0066736 KOKORIDOGS BY KOKORIKO, SD2018/0067832 QBANO Delicioso!; entre otros.

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

razonable concluir que el consumidor puede asumir erróneamente que el signo solicitado es una nueva línea de productos y servicios del signo previamente registrado.

En este orden de ideas, al aplicar la teoría de la interdependencia, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y servicios 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 y servicios, lo cual no se da en el presente caso.

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.

Afectación de la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica

Frente al estudio de la causal establecida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, busca evitar el registro de signos que afecten la identidad y prestigio de las personas jurídicas o naturales, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante.

En el presente caso, el opositor alega la causal con base en sus marcas registradas, estudio que corresponde a la causal de irregistrabilidad ya estudiada anteriormente, comprendida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, dado que la identidad del opositor hasta el momento acreditada corresponde a su razón social: INCONEXUS S.A.S. expresión que en nada se relaciona con el signo solicitado, por tanto, al analizar el signo solicitado esta Dirección encuentra que la configuración del signo solicitado, en razón a sus particularidades, no reproduce la identidad de la persona jurídica opositora. En consecuencia, la concesión del registro no genera afectación a la identidad de la persona jurídica, motivo por el cual no hay razones para asumir que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Afectación de un derecho de Propiedad Intelectual

El fin de la causal alegada es el de ofrecer protección jurídica a aquellas formas de propiedad industrial que no han sido cobijadas por las demás causales de irregistrabilidad.

En consecuencia, la alegada identidad o similitud del signo solicitado a registro con las marcas registradas fundamento de oposición fue estudiada bajo los preceptos que consagran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; mientras que la vulneración de derechos sobre patentes de invención, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados y diseños industriales, constituirá el supuesto fáctico para la aplicación del tan enunciado literal f), signos que no fueron objeto de protección en este caso.

Conclusión

En consecuencia, después de un análisis de oficio, esta Dirección concluye que 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0060418

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por **INCONEXUS S.A.S**, frente a la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **CAFE CULTURA CLUB** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza²⁷, solicitada por **EMMANUEL ISAAC PRAT**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **CAFE CULTURA CLUB** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza²⁸, solicitada por **EMMANUEL ISAAC PRAT**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Notificar a **EMMANUEL ISAAC PRAT**, solicitante del registro y a **INCONEXUS S.A.S** 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 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 28 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

²⁷ 30: Café y bebidas a base de café.

²⁸ 43: Tienda de café (servicios de cafetería).